

LEGISLACION INDUSTRIAL

PATENTES DE INVENCION

MARCAS DE FABRICA

MARCAS DE COMERCIO

TITULOS INDUSTRIALES

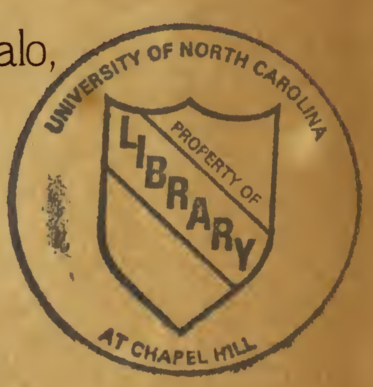
LEGISLACION INTERNACIONAL

CONVENIOS Y TRATADOS

POR

Francisco García Garófalo,

ABOGADO Y NOTARIO



SEGUNDA EDICION

HABANA

IMPRENTA Y PAPELERIA DE RAMBLA Y BOUZA

OBISPO NUMEROS 33 Y 35

1907

REPUBLICA DE CUBA

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION

PALACIO PRESIDENCIAL

Habana, 27 de Mayo de 1903.

Vista la autorización solicitada por el Licenciado Francisco García Garófalo para publicar en una obra que se titulará: LEGISLACIÓN INDUSTRIAL, las disposiciones vigentes y resoluciones de carácter general en materia de Propiedad Industrial, de acuerdo con el parecer del Consejo de Secretarios, y á propuesta del Secretario de Gobernación,

El Presidente de la República

ACUERDA

Conceder al Lcdo. Francisco García Garófalo la autorización que solicita.

T. ESTRADA PALMA.

El Secretario de Gobernación,

EDUARDO YERO.

Gaceta Oficial, 29 de Mayo 1903.

REPUBLICA DE CUBA

SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

SECCION DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO

Habana, 23 de Abril de 1903.

Sr. Francisco García Garófalo.

Muy Sr. mío:

Visto su escrito, fecha 13 de Marzo último, solicitando se le otorgue autorización para dar publicidad á la obra que con el título de LEGISLACIÓN INDUSTRIAL tiene preparada para dar á la Imprenta; el Sr. Secretario de este Departamento se ha servido disponer se le manifieste, como tengo el gusto de hacerlo, que, encontrándose la recopilación de las leyes, decretos, órdenes, circulares, resoluciones de carácter general y otros procedimientos legales relativos á patentes de invención y las marcas y dibujos industriales de que se compone la expresada obra, conforme con los originales oficiales, la Secretaría considera muy útil dicho trabajo, pues viene á llenar un vacío sentido hace tiempo; pero, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 28 de la Ley de Propiedad Intelectual, debe ocurrir á la Secretaría de Gobernación á obtener la autorización que solicita Vd., por ser ella la encargada de todo lo concerniente al cumplimiento de la citada Ley.

De Vd. atentamente

El Subsecretario,

B. Pichardo.

INTRODUCCION

La protección y garantía que las leyes conceden á los inventores ó propietarios de Patentes de Invención, así como á los poseedores de Marcas, Dibujos, Títulos y demás signos representativos de estas formas de la propiedad industrial, responden como es natural al sistema que desenvuelve la legislación de cada país.

En el lenguaje científico industrial se dá el nombre de *Patente de Invención* al derecho de disfrute ó prioridad que la Ley reconoce durante cierto tiempo á quien pretenda establecer ó haya establecido una industria nueva con sujeción á las reglas y condiciones que la misma Ley determina.

La *Marca,* según la frase de un autor, es el signo, el distintivo de la personalidad industrial; como el título, el nombre ó el apellido lo son respecto de la persona natural ó social.—*Marcas industriales (Trade Marks),* son los términos generalmente empleados para designar las que nuestra legislación denomina *Marcas de Fábrica, Marcas de Comercio,* etc.; denominaciones que obedecen á la diversidad de aspectos que la industria ofrece en sus múltiples actividades, unas veces fabril, otras simplemente distributiva de los productos elaborados (comercio); distinciones que en el orden económico, lo mismo que en el jurídico, producen efectos de no poca trascendencia é importancia.

***

No están de acuerdo los economistas respecto á si las patentes de invención constituyen una verdadera propiedad, con todos los atributos que caracterizan á este derecho, ó si es simplemente un privilegio lo que la Ley concede durante cierto tiempo, y á título de recompensa, al inventor.

Patente ó *Privilegio de Invención,* son, sin embargo, los términos que indistintamente se emplean en las leyes para designar esta forma especial de la propiedad industrial.

En un sentido estricto, la *Patente* ó *Privilegio de Invención* es un título que otorga el Estado y que dá derecho á la explotación exclusiva de un invento industrial durante cierto número de años. Este derecho puede recaer en una persona individual ó jurídica, y lleva consigo la facultad de ejecutar, producir, fa-

bricar, vender ó utilizar el objeto del invento, siempre que estos actos constituyan una verdadera explotación industrial ó lucrativa.

La novísima legislación española reconoce de un modo expreso, el concepto jurídico de la propiedad industrial.

Propiedad Industrial, dice el artículo 1.º de la Ley española de 16 de Mayo de 1902, es el derecho que se reconoce por esta Ley, siempre que se hayan cumplido las condiciones que la misma impone, respecto á cualquier invento relacionado con la industria; á los signos especiales con que el productor aspira á distinguir de los similares los resultados de su trabajo; á los dibujos y modelos de fabricación ó de la industria; al nombre comercial ó á las recompensas industriales y al derecho á perseguir la competencia ilícita y las falsas indicaciones de procedencia.

En el preámbulo de la Ley de 1878, se leen las siguientes notables palabras: "Ninguna otra cosa ofrece un título de propiedad tan justo como la invención, pues pertenece privada y exclusivamente á un individuo sin haber pertenecido jamás á otro alguno. Es una cosa á que el propietario ha dado el ser, una riqueza que él ha creado y que puede hacer entrar á su arbitrio en el comercio social. Así, lo que el inventor pide á la Sociedad, no es que declare la invención propiedad suya; esto no lo necesita, pues su existencia depende de él exclusivamente. Lo que le pide es que le proteja en su quieta y tranquila posesión, para que otro no se la arrebate ni le perturbe en su disfrute. Para esto es necesario que el inventor dé á conocer á la Sociedad un descubrimiento y lo deslinde de los demás progresos del saber humano hechos hasta el día; del mismo modo que el propietario de una tierra la deslinda de las vecinas, si quiere que las leyes le aseguren su derecho."

***

De veinte años á esta parte, nótase un gran movimiento en la opinión favorable á los privilegios. Las Exposiciones Universales, á las que los industriales de cada nacionalidad envían sus productos, han provocado grandes contiendas acerca de la cuestión de las patentes. A partir de la Exposición Universal de Londres, en 1862, los ataques contra los inventores y sus monopolios tomaron gran incremento, especialmente en Alemania (Anti-Patent-Bewegung.) Pero la Exposición de Viena de 1873 marca el comienzo de una nueva era, durante la cual se han multiplicado los triunfos de los partidarios de los derechos de los inventores. Pronuncióse luego una reacción, y Holanda derogó su Ley de 25 de Enero de 1817, y declaró que no libraría patentes.

El triunfo de los derechos intelectuales quedó, no obstante, asegurado en el Congreso de la Propiedad Industrial, que tuvo lugar en París en el Palacio del Trocadero, con ocasión de la

Exposición Universal de 1878. A él se debe la *Unión Internacional para la protección de la propiedad industrial,* formada bajo la iniciativa de Francia, y en la cual aparecen inscriptos hoy día, 20 Estados. Desde 1878 se ha trabajado mucho en definir y fortificar los derechos de los inventores, habiéndose aceptado aquella célebre conclusión de que: *el derecho de los inventores sobre sus obras es un derecho de propiedad; la ley civil no lo creó, tan sólo lo ha reglamentado.* Sin embargo, este derecho de propiedad se ha limitado considerablemente, y en aquel Congreso se partió del principio de que el monopolio de los inventores es esencialmente temporal, importando por lo mismo que durante su duración el derecho exclusivo pueda ejercitarse en todos los países en donde se aprovechen del descubrimiento, siendo preciso que el extranjero pague su deuda de reconocimiento al inventor de igual manera que el país donde se tomó el privilegio. (1)

El hecho evidente es, que casi todas las legislaciones, aún las más modernas, convienen en limitar el tiempo de duración y las demás condiciones del derecho de los inventores, llegando algunas, entre ellas la Ley americana, á consignar esta limitación en el Código Constitucional, como si no tuviera lugar más propio y adecuado en leyes especiales ó en la legislación civil común, que trata de la propiedad en general. (2)

En Inglaterra datan las patentes desde el año de 1623. Francia las admitió en 1791. La Asamblea Nacional consideró que toda idea nueva cuya manifestación y desarrollo pudieran ser útiles á la Sociedad pertenece privativamente á quien la concibió, y que el respeto á los derechos del hombre exige que todo descubrimiento industrial sea propiedad del inventor.

Pero la Asamblea moderó la aplicación de este principio en interés de la Sociedad, de manera que no otorgó el goce pleno y absoluto de la propiedad, sino en modo y tiempo determinados, procurando así conciliar los derechos del individuo y los de la comunidad.

Aceptaron esa solución los Estados Unidos de América, Prusia, Holanda, Bélgica, Austria y toda Alemania. España siguió el ejemplo, como puede observarse por la Ley de 1820, aprobada en las Cortes de aquel año, y por el Real Decreto de 27 de Marzo de 1826.

A este Decreto sucedió, prescindiendo de otras disposiciones puramente adjetivas, la Ley de 30 de Julio de 1878 que vino rigiendo en España hasta la publicación de la novísima *Ley de Propiedad Industrial* de 16 de Mayo de 1902.

(1) Comptes rendus stenographiques publiées sous les auspices du Comité central des congrés et Conferences.—Congrés international de la proprieté industrielle tenu á París du 5 au 17 Septembre 1878; París, Imprimerie National, 1879.

((2) El Congreso tendrá poder, dice la Constitución Americana: ''para promover el progreso de la Ciencia y de las Artes Utiles, asegurando por tiempo limitado á los autores é inventores el derecho exclusivo de sus escritos y descubrimientos''. Y la Constitución de la República de Cuba, que en muchos puntos copió á la de los Estados Unidos, dice en su artículo 35: ''Todo autor ó inventor gozará de la propiedad exclusiva de su obra ó invención, por el tiempo y en la forma que determine la Ley''.

Comparada aquella legislación ó sea la de 1878 con los Decretos de 1820 y 1826, se observa que ambas coinciden en varios puntos esenciales, cuales son la concesión de las patentes sin previo examen de utilidad y novedad del objeto sobre que recaen, y la condición de expedirse sin garantía del Gobierno, y la competencia de la jurisdicción ordinaria para resolver todas las cuestiones de propiedad y las incidencias que con ocasión del ejercicio de estos derechos pudieran suscitarse.

En algo importante difería la Ley de 1878, como en refundir las tres clases de privilegios de invención, perfección é introducción, que antes se conocían, en la patente de invención simplemente y en el certificado de adición; en la duración del privilegio, y sobre todo, en las formalidades para expedirlas, ó para ceder y trasmitir los derechos inherentes á la propiedad industrial.

Al terminar la soberanía de España en las Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, existían en ellas dos legisalaciones diferentes: una relativa á las patentes que habían de surtir efecto en todos los dominios españoles, ó sea la Ley de 30 de Julio de 1878 con las disposiciones que la completan, y otra legislación especial, dictada para dichas Islas, ó sea la Real Cédula de 30 de Junio de 1833, que todavía rige en Cuba, aunque con importantes modificaciones.

La Ley de 30 de Julio de 1878 fué aplicada á Cuba, Puerto Rico y Filipinas, por un Real Decreto de 14 de Mayo de 1880 según el cual los interesados debían presentar al Gobernador General de cada Isla, ó remitir por conducto del Ministro de Ultramar, un testimonio legalizado de las Patentes expedidas por el Ministro de Fomento, si sus efectos debían extenderse á las entonces Provincias Ultramarinas.

Los efectos de la Ley de 30 de Julio de 1878, parece que debieron entenderse limitados á las Patentes expedidas en Madrid, pero en más de un caso se acudió á sus disposiciones como fuente de doctrina ó como Ley supletoria, por estar más conformes con las modernas teorías y con las convenciones internacionales.

Así se observa que en una resolución del Gobierno General de esta Isla, de 19 de Diciembre de 1885, mencionada en sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de España, de 18 de Diciembre de 1891, y en otra sentencia de nuestro Tribunal Supremo de Justicia de 21 de Febrero de 1906, fué aplicada la Ley de 30 de Julio de 1878. Hoy, sin embargo, otra sentencia también de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, de 6 de Octubre de 1906, ha venido á declarar: ''que el Real Decreto de 14 de Mayo de 1880 no dispone se haga extensiva á Cuba la Ley de 30 de Julio de 1878, promulgada en España, sino que se concretó á disponer que surtiera efecto en esta Isla el artículo 8.° de la citada Ley, á dar determinadas reglas sobre presentación de testimonios de concesión de patentes, registros de éstas, sus

efectos en el territorio de España y en los de las que á la sazón eran sus colonias y á mantener á los Gobernadores Generales de Ultramar en las facultades que tenían en aquéllas cuando sólo hubieran de surtir sus efectos en las respectivas Islas; pero en modo alguno, como queda dicho, que hubiera de regir ésta en Cuba.'' Y declara asimismo la citada sentencia: ''que las prescripciones establecidas en materia de procedimientos por la Ley de 30 de Julio de 1878 no son de aplicación á los que en Cuba se sigan con relación á patentes de invención, los cuales deberán regirse por la Cédula de 30 de Junio de 1833 y otras disposiciones que la modifiquen.'' (1)

De un modo ú otro, es un hecho que antes y después de lo estipulado en el Tratado de París, han venido siendo protegidas en Cuba las Patentes y Marcas concedidas ó registradas en España, según puede verse en las páginas que siguen de esta obra.

Las estipulaciones contenidas en el artículo 13 del Tratado de París de 10 de Diciembre de 1898, garantizan los derechos de propiedad literaria, artística é industrial adquiridos por los españoles en Cuba, y permiten además la libre introducción de las obras españolas científicas, literarias y artísticas que no sean peligrosas para el orden público; pero nada establecen en reciprocidad de derechos respecto de los autores ó propietarios de marcas y patentes cubanas. Esta omisión se explica, sin embargo, teniendo en cuenta que aquel Tratado tuvo por principal objeto poner término al estado técnico de guerra que existía entre España y los Estados Unidos y que vino á cesar definitivamente con el canje de las ratificaciones de dicho Tratado en 11 de Abril de 1899.

***

En el período que subsiguió al 31 de Diciembre de 1898, ó sea mientras duró la ocupación de este territorio por fuerzas Militares del Gobierno de los Estados Unidos, sabido es que Cuba no tuvo, de hecho, la necesaria independencia para pactar, ni por consiguiente para obligarse con ningún otro país.

No obstante ésto, debido quizá á la influencia de intereses ó motivos de muy distinto género, el caso es que en diversas órdenes del Gobierno Interventor, se estableció y concedió determinados derechos, tales como los de propiedad intelectual reconocidas á los autores, compositores ó editores extranjeros residentes ó nó en Cuba—Orden número 119, de Marzo de 1900,—y el de los inventores ó propietarios de patentes, marcas ó dibujos industriales, reconocido por la Orden número 160 de 13 de Junio de 1901; disposiciones ambas adoptadas sin consideración á las circunstancias que inspiran las leyes relativas á tales materias, toda vez que esas garantías concedidas á los extranjeros debían acomodarse á lo que expresamente se estipulara en los tratados

(1) Gaceta Oficial de la República de Cuba.—Edición ext., 13 de Enero de 1907.

ó convenios, y en todo caso al principio de reciprocidad que debe integrar los pactos internacionales. (1)

Otras circulares ú órdenes dictadas por el Gobierno Interventor, han introducido modificaciones en la legislación sobre Patentes y Marcas, acomodándola al actual régimen político del país y en particular para dar protección á las Patentes y Marcas americanas, que vinieron por virtud de esas disposiciones á tener un estado de derecho especial entre nosotros; pero esas órdenes y circulares han cesado ya de tener efecto y las Marcas y Patentes americanas se rigen hoy por las reglas comunes á las demás extranjeras. (2)

En la actualidad Cuba forma parte de la *"Unión Internacional para la protección de la Propiedad Industrial"* constituída en Paris el 20 de Marzo de 1883; también está adherida Cuba al *"Tratado sobre Patentes de Invención, dibujos y modelos in-"dustriales y marcas de Comercio y de Fábrica"*, celebrado en México el 27 de Enero de 1902 con ocasión de la "Segunda Conferencia Internacional Americana". Y asimismo concurrió Cuba á la Tercera de dichas Conferencias Internacionales celebradas en 1906 en Río Janeiro, en las cuales se adoptó una *"Convención sobre Privilegios y Marcas de Fábrica y Propiedad Literaria y Artística"*, y en la que se tomó el acuerdo de establecer en la Habana una de las dos *"Oficinas de la Unión Internacional Americana para la protección de la Propiedad Intelectual é Industrial"*, la cual debe tener á su cargo el registro de dichas propiedades correspondientes á los países que formen el primero de los dos grupos de naciones en que para ese efecto fueron divididas las Repúblicas hispano-americanas representadas en dichas Conferencias Internacionales; honor dispensado á Cuba, cuya importancia es preciso reconocer.

Tal es en pocas palabras la situación que en orden á la legislación industrial ocupa Cuba respecto de los demás países cultos; más de una ú otra suerte, bien puede afirmarse que la vía que conduce á la celebración de los convenios ó tratados de reciprocidad está por nuestra parte libre y despejada, pues Cuba, como queda dicho, reconoce y concede en la práctica á los autores, artistas, compositores y editores extranjeros, así como á los inventores ó propietarios de patentes y marcas ú otros signos industriales, igual protección y garantía que á los nacionales; es decir, el máximum de derechos y consideraciones que cabe conceder dentro del principio de la reciprocidad.

---

(1) De acuerdo con estos principios se han hecho los Tratados y Convenios que al presente tiene la República de Cuba celebrados con Francia y otros países, según puede verse en la Sección correspondiente de esta obra.

(2) Circular de la "Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio" de 21 de Junio de 1902. "Gaceta Oficial" del 22.

PATENTES DE INVENCION

Al cesar la soberanía de España en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, existían en estos territorios dos legislaciones distintas en materia de Patentes, á saber: una que se contraía á las patentes que debían surtir sus efectos en todos los dominios españoles, y que eran expedidas por el Ministerio de Fomento de conformidad con lo prescrito por la Ley de 30 de Julio de 1878; y otra concretada particularmente á los privilegios que sólo hubieran de utilizarse en las entonces provincias de Ultramar, ó sea con sujeción á la Real Cédula de 30 de Junio de 1833.

Iniciada en 1873 la reforma de esta última Ley con motivo de la propuesta hecha por el Ministerio de Fomento de aplicar á estos territorios la legislación de la Península, pero centralizándose en dicho Ministerio la expedición de las patentes, se dictó, con fecha 17 de Enero de aquel año, una Real Orden, de acuerdo con las observaciones hechas por el Consejo de Estado, en la que se resolvió " que no procedía la centralización pro-" puesta, por ser distintas la organización política y administra-" tiva de unas y otras provincias; declarándose al efecto sub-" sistente la legislación especial de las mismas en todo lo que no "hiciera referencia á los privilegios de introducción, los cuales " quedaron desde luego suprimidos, en atención á la índole y " condiciones de las artes é industrias establecidas en estos " países. "

Al ser dictada la Ley de 30 de Julio de 1878, volvió á suscitarse la cuestión de si eran ó nó de aplicarse sus preceptos á las provincias de Ultramar. No cabe duda que esa determinación, siquiera sea considerada desde el punto de vista meramente formal, habría significado un adelanto positivo en nuestro desenvolvimiento jurídico industrial, porque inspirada aquella Ley en principios más modernos, es evidente que harmoniza mejor con el espíritu de progreso que caracteriza la época actual.

No sucedió así, sin embargo. El Real Decreto de 14 de Mayo de 1880 se limitó á declarar sustancialmente aplicada á estos países la Ley de 30 de Julio de 1878, pero reconociendo al propio tiempo la subsistencia de la legislación que por virtud del régimen particular de estos territorios venía rigiendo con anterioridad.

En vigor, pues, la Real Cédula de 30 de Junio de 1833,

parece conveniente reproducirla íntegramente por que así lo exige la mejor inteligencia de los textos legales, y porque muchos de sus artículos, al parecer derogados, contienen preceptos sustantivos, si bien su cumplimiento compete hoy á otros funcionarios ó entidades en la Administración.

Suprimida por R. O. de 8 de Julio de 1862 la Junta Consultiva de Hacienda, en la cual se tramitaban los expedientes de privilegios, el Gobierno Superior Civil dispuso en 30 de Agosto siguiente que las personas que en lo sucesivo desearen aquella gracia, con arreglo á las disposiciones vigentes, presentaran sus solicitudes documentadas en la Secretaría de dicho Gobierno, y así se verificó hasta que cesó el anterior régimen político, en 31 de Diciembre de 1898.

La autoridad competente en la materia es hoy el Secretario de Agricultura, Industria y Comercio, á quien deberán entenderse dirigidas todas las referencias que en ésta y en las demás disposiciones concordantes se hacen al Gobernador General y á los Intendentes, etc,; si bien es de notar que la Junta Superior Gubernativa de Hacienda á que se refiere el artículo 11 de la Real Cédula,—según la Circular de 25 de Abril de 1899,—está hoy sustituída por otra Junta que forman el Subsecretario y Jefes de Sección de la Secretaría. [1]

Los Gobernadores Civiles de las provincias sólo intervienen para cursar á la Secretaría las solicitudes y demás documentos que les presenten los interesados ó que por su conducto fueran reclamados, por residir estos últimos fuera de la capital de la República.

(1) La intervención de la Sociedad Económica está determinada en los artículos 2º, 6º y 23, párrafo 5º de esta Real Cédula, y en la R. O. de 11 de Enero de 1849, hecha extensiva á Cuba por otra de 12 de Enero de 1863.

REAL CEDULA DE 30 DE JUNIO DE 1833

SOBRE PRIVILEGIOS DE INVENTOS ARTÍSTICOS É INDUSTRIALES.

Artículo 1.º—Toda persona, de cualquier condición ó país, que se proponga establecer ó establezca máquina, aparato, instrumento, proceder ú operación mecánica ó química, que en todo ó en parte sean nuevos, y no estén establecidos del mismo modo y forma en cada una de las Islas de Cuba, Puerto Rico ó Filipinas, tendrá su uso y propiedad exclusiva en el todo, ó en la parte que no se practicase en ellas, bajo las reglas y condiciones que aquí se expresarán y con sujeción á las Leyes, Reales órdenes, Reglamentos y Bandos de policía. Pero según lo tengo declarado respecto á la de Cuba en Real orden de 27 de Diciembre de 1827, comunicada al Intendente General de la Habana, se ha de entender y entienda que el privilegio de introducción recae sobre los medios de ejecutarlo; quedando libre para otro la facultad de poderlo realizar para diversos objetos.

Las "patentes de introducción" fueron suprimidas por R. O. de 17 de Enero de 1873. En España las suprimió la Ley de 30 de Julio de 1878, y acaba de restablecerlas la "Ley de Propiedad Industrial" de 16 de Mayo de 1902, si bien ésta declara en su artículo 4º "que la patente de introducción autoriza la fabrica- "ción, la ejecución ó la producción, pero no da facultades para impedir la intro- "ducción y venta de objetos similares del extranjero". Que es sustancialmente lo que disponía el artículo 1º de esta R. C.

Artículo 2.º—Atendido el estado particular de la Isla de Cuba, donde no se necesita estímulos para el fomento de la industria agrícola, principalmente en la elaboración del azúcar, porque así los propietarios como las corporaciones están muy atentos á los adelantamientos que se hacen en el extranjero, llevando y adoptando desde luego las máquinas, instrumentos, artefactos, procederes y métodos científicos; se limitará respecto de ella el privilegio á los inventores y perfeccionadores; y cuanto á los introductores queda á discreción del Gobernador Capitán General y del Intendente en Junta Superior Directiva después de oir al Ayuntamiento, á la Junta de Comercio ó Fomento de que se hablará en el artículo 28 (1), y á la Sociedad Económica, el señalar, si lo estiman conveniente, los ramos de industria ó de agricultura, y los distritos en que no ha de haber

---

(1) Las Juntas de Comercio y Fomento fueron suprimidas por R. D. de 4 de Julio de 1861.

privilegio, bajo de reglamentos ó de artículos adicionales, de que darán cuenta para mi Real aprobación.

Artículo 3.º—Para asegurar al interesado la propiedad exclusiva se le expedirá una Real cédula de privilegio sin previo examen de la novedad ni de la utilidad del objeto, y sin que la concesión de la gracia pueda mirarse en ningún caso como una calificación de su novedad y utilidad, quedando el interesado sujeto á lo que se previene en esta Real cédula.

Artículo 4.º—Las de privilegios se expedirán por cinco, por diez ó por quince años, á voluntad de los interesados, en el caso que las soliciten para objetos de su propia invención; y por solo cinco años si la solicitud fuere para introducirlos de otros países; entendiéndose que el privilegio concedido para el establecimiento ó introducción de tales máquinas, aparatos, instrumentos, proceders ú operaciones mecánicas ó químicas, ha de ser para ejecutar en estos Reinos algún objeto; pero no para traer este objeto elaborado de afuera, pues en tal caso estará sujeto á lo dispuesto en los aranceles y órdenes acerca de la entrada de géneros y efectos del extranjero.

Este artículo fué modificado por la Orden núm. 196 de 19 de Octubre de 1899.
Véase en el artículo 12.

Artículo 5.º—El privilegio concedido por cinco años á los inventores podrá ser prorrogado por otros cinco mediando causa justa; los concedidos por diez ó quince años serán improrrogables.

Véase la Orden número 196, de 19 de Octubre de 1899.

Artículo 6.º—Será materia de privilegio de invención lo que no se halle practicado en aquéllos y éstos dominios, ni en país extranjero; y lo que no lo esté en aquéllas de las mencionadas islas donde se quieran introducir, pero sí en alguna de las otras, en España ó en país extranjero, lo podrá ser de introducción.

Sin embargo, todo aquello de que existan modelos y descripciones en los Ayuntamientos, Juntas de Comercio ó Fomento, Sociedades Económicas y Archivos del Gobierno respectivo, no podrá ser materia de privilegio, sino después que hayan pasado tres años desde su entrada sin que se haya puesto en práctica, en cuyo caso se concederá privilegio de introducción por sólo cinco años.

Los términos de este artículo han variado notablemente por haber sido suprimidos los privilegios de introducción.

Aparte de esto, y aunque las patentes se otorgan sin previo examen de la novedad ó utilidad del objeto sobre que recaen, en la práctica resulta que la Administración rehusa el concederlas ó admitirlas á depósito si en los Registros respectivos aparece depositada ó concedida otra patente análoga por su denominación ú objeto, sea nacional ó extranjera. Y esta práctica parece que exige algunas observaciones.

Si se atiende al texto de la Ley, sólo puede considerarse que no es

materia de privilegio "lo que se encuentra practicado en Cuba ó en el extranjero." Más para poder afirmar que un invento está practicado en Cuba ó en otro país, es indispensable determinar ante todo la identidad ó relaciones de semejanza que puedan existir entre uno y otro invento.

Conforme al texto expreso del artículo 11 de esta Real Cédula, la Administración debe admitir *sin otro examen* que el de los documentos que se señalan en el artículo 8.º, las solicitudes que se formulen sobre patentes de invención; y como el privilegio que se otorga no debe mirarse en ningún caso como una calificación de su novedad y utilidad, es claro que toca hacerla al interesado, quien por ello queda sujeto á las consecuencias de su solicitud, y así lo determina expresamente el artículo 3.º

Dentro del sistema que establece esta Real Cédula, si después de concedida ó registrada una patente, se averigua (como dice el número 5.º del artículo 23), "que se ejecuta ó se halla establecido en cualquier parte de "la Isla ó en el extranjero lo que el interesado presentó como nuevo y "suyo propio," en ese caso á tenor de lo que dispone el artículo 25, el Juez competente, á petición de parte y probado que sea el hecho, declarará la cesación de la patente. Esto es lo que la Ley establece.

En relación con este precepto, el número 5 del artículo 23 de esta Real Cédula declaraba además que cesarían los efectos de la concesión y quedaría anulado el privilegio: "cuando se probase que el objeto privile-"giado como de introducción estaba en práctica en alguna parte del dis-"trito de la Gobernación superior ó descrito en libros impresos ó en "láminas estampadas, modelos ó planos que hubiera en los Ayuntamientos, "Juntas de Comercio ó Fomento, Sociedades Económicas y Archivos del "Gobierno, sin haber pasado los tres años de que habla el artículo 6.º", en cuyo caso, lo mismo que en los otros de que habla el artículo 25, correspondería al Juez competente hacer la declaratoria de cesación del privilegio. Se ve por lo dicho que no hay lugar á ningún examen previo en cuanto á la novedad ó utilidad de los objetos sobre que deben recaer las patentes de invención.

Pero no quiere esto decir que el Estado haya de asentir siempre á toda clase de solicitudes, pues previendo el que puedan ser solicitadas patentes sobre objetos contrarios á las buenas costumbres, establece el artículo 1.º de esta Real Cédula que el uso y propiedad de las máquinas, aparatos, instrumentos, procederes ú operaciones mecánicas ó químicas que puedan ser motivo de privilegio, se sujetarán á las Leyes, reglamentos y disposiciones de policía; de donde se deduce que el Estado, tiene medios propios y suficientes para cuidar de que el ejercicio de estos derechos de propiedad no se encuentre en ningún caso de oposición con lo que establecen las leyes en garantía de los intereses públicos.

Y es consecuencia de este criterio que si después de otorgada una patente se advirtiere que no tiene derecho á subsistir, el Estado por medio de su representante, el Ministerio Fiscal, puede y debe pedir la cesación del privilegio en los términos que la ley establece.

Artículo 7.º—Los interesados han de solicitar la Real Cédula de privilegio por sí ó por medio de apoderado y por memorial extendido conforme al modelo número 1, y presentado al Intendente de la provincia de su residencia; pudiendo en todo caso presentarlo al de la Habana los de la Isla de Cuba.

El modelo número 1 á que este artículo se refiere, era una solicitud dirigida al Intendente de la Provincia. Hoy corresponde á los Gobernadores Civiles recibir y dar curso á estas solicitudes, que deben ser dirigidas á la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, si los interesados residen fuera de la capital de la República.

Artículo 8.º—No se podrá incluir en una representación más objeto que uno, acompañando un plano ó modelo con la descrip-

ción y explicación del objeto, especificando cuál es el mecanismo ó proceder que presenta como no practicado hasta entonces; todo con la mayor puntualidad y claridad, á fin de que en ningún tiempo pueda haber duda acerca del objeto ó particularidad que presentan como no practicado de aquella forma, pues solo para esto se concede el privilegio.

En la práctica sé exige que las Memorias descriptivas, planos, dibujos ó modelos se presenten por duplicado.—Véase las observaciones que se hacen al artículo 11.

Artículo 9.º—Los modelos se han de presentar en una caja cerrada y sellada; poniéndose en uno y otro caso un rótulo en los términos que expresa el modelo número 3.

Artículo 10.—El Intendente pondrá debajo del rótulo: *Presentado;* y lo rubricará haciendo sellar la caja ó pliego, dando á los interesados certificado de la presentación; y si fuere en las provincias subalternas en la Isla de Cuba, el oficio con que lo remita al Intendente de la Capital, para que ellos ó persona en su nombre se lo entreguen todo.

Véase la nota correspondiente al artículo 7.

Artículo 11.—El Intendente lo pasará todo á la Junta Superior Gubernativa de Real Hacienda, y con su asistencia y la del Fiscal se abrirán las cajas y pliegos y hallándose los documentos que se señalan en el artículo 8.º, se acordará sin otro examen la concesión del privilegio que corresponda, pasando oficio con copia del acuerdo al Gobernador Capitán General, á quien el interesado se dirigirá con una representación arreglada al modelo número 2 para que á mi Real nombre expida la Cédula según el modelo número 4.

La práctica que hoy se sigue difiere notablemente de lo que determinan el art. 11, el 13 y el 27, y en parte también de lo que establece el artículo 3.º de esta Real Cédula.

Una vez abiertas las cajas ó pliegos, con las formalidades que prescribe la Circular de 25 de Abril de 1899, es remitido todo con la solicitud, á la Sociedad Económica, y esta Corporación emite el informe que tiene por conveniente. Ignoramos en virtud de qué disposición.

En vista de este dictamen la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio acuerda conceder ó nó la patente, que es expedida previo el pago de los derechos correspondientes. Esta práctica, como se vé, es distinta de la que establece el artículo 11, en relación con el 3.º y el 23, y con la Circular de 25 de Abril de 1899, según la cual hoy sustituye á la Junta Superior Gubernativa de Hacienda otra compuesta del Subsecretario y Jefes de Sección de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio.

La patente lleva anexo un ejemplar de la Memoria ó descripción y del plano ó dibujo, y el otro ejemplar queda unido al expediente. Con este procedimiento, que es análogo al que establece la Ley de 30 de Julio de 1878, queda sustituído el antiguo sistema de conservar depositadas las descripciones, planos y dibujos bajo pliego ó en caja cerrada y sellada, que sólo podrían ser abiertos en caso de litigio, según disponía el artículo 13, ó

cuando llegase alguno de los casos de cesación del privilegio previstos en el artículo 23.

La práctica actual permite, pues, que el invento pueda ser conocido en todos sus detalles desde el momento en que se solicita y expide la patente.

Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.

SUBSECRETARÍA.

El Honorable Secretario de este Departamento se ha servido expedir con fecha 22 del que cursa, el siguiente Decreto:

"Para cumplir lo prevenido en el precepto 11.º de la Real Cédula, vigente, de 30 de Julio de 1833, relativa á privilegios de invención, sobre las formalidades con que se han de abrir los pliegos y cajas en que se presenten por los interesados los documentos y modelos correspondientes á dichos inventos, he dispuesto que en lo sucesivo la apertura de los mencionados pliegos y cajas se efectúe por una Junta compuesta de los señores Subsecretario, Jefe de la Sección de Agricultura, Industria y Comercio y Jefe del Negociado de Industria y Comercio de este Departamento; levantándose la oportuna acta, en la que se hará constar el contenido de aquéllos, y dándose después á cada solicitud la tramitación que señalan las disposiciones de la materia.

La entrega de las cajas y pliegos cerrados, se hará al referido Subsecretario, quien expedirá el correspondiente certificado de presentación, consignando en él el día y hora de la entrega, así como el contenido de aquéllos, según el rótulo que figure en las cubiertas, é invitará á los peticionarios para que, si lo desean, presencien el acto de dicha apertura en el sitio, día y hora que se fijen al efecto."

Lo que se publica en la *Gaceta de la Habana* para general conocimiento.
Habana, 25 de Abril de 1899.

El Subsecretario,

B. PICHARDO.

Artículo 12.—A esta expedición ha de preceder que los interesados presenten carta de pago que acredite haber entregado por ahora en la *Junta de Comercio ó Fomento* los derechos siguientes:

Por el privilegio de cinco años, pesos 70.—Por el de diez años, pesos 210.—Por el de quince años, pesos 420.—Por el de introducción, pesos 210.—La mitad de su importe se guardará en las Arcas de la Junta de Comercio ó Fomento con separación y destino al progreso de las Artes y de la Industria; y la otra mitad se remitirá á España con destino al Conservatorio de Madrid.—Se pagarán además ocho pesos por los gastos de la expedición de la Cédula.

Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.

SUBSECRETARÍA.

El Honorable Secretario de este Departamento, en acuerdo fecha 13 del que cursa, se ha servido resolver que los derechos de inscripción de marcas, dibujos y modelos industriales, así como de las patentes de invención, se ingresen en lo sucesivo en la Oficina de Hacienda correspondiente, en

dinero efectivo, en vez de hacerse como se venía haciendo con arreglo á las disposiciones de la materia, en papel de pagos al Estado, cuya especie ha desaparecido ya; debiendo los interesados acreditar dicho ingreso, para los demás efectos legales, con la presentación de las respectivas cartas de pago, las que como comprobantes del mismo, quedarán unidas al expediente de su razón.

Lo que se publica en la *Gaceta de la Habana* para general conocimiento.
Habana, 21 de Abril de 1899.

El Subsecretario,

B. Pichardo.

Núm. 196.

Habana, 19 de Octubre de 1899.

El Gobernador General de Cuba ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente orden:

I.—Las reglas que rigen en la concesión de Patentes de invención en la Isla de Cuba, que fueron promulgadas por Real Decreto de 30 de Junio de 1833 quedan modificadas, sustituyéndose con un solo término de diez y siete años los tres plazos dispuestos en dicho Decreto.

II.—Los derechos que dispone el mencionado Decreto quedan abolidos, imponiéndose un derecho uniforme de treinta y cinco pesos ($35.00) en su lugar.

El Brigadier General, Jefe de Estado Mayor,

Adna R. Chafee.

Secretaría de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas.

El Gobernador General de la Isla, á propuesta de esta Secretaría, se ha servido disponer, con fecha 7 del corriente mes, que, como gracia especial, se hagan extensivos los benficios de la Orden número 196 del Cuartel General de la División de Cuba á aquellas personas á quienes se les haya concedido patente de invención, desde primero de Enero del corriente año á la fecha, y no hayan sacado los títulos correspondientes, dentro del término señalado al efecto en la Real Cédula de 30 de Junio de 1833.

Lo que se publica en la *Gaceta de la Habana* para general conocimiento.
Habana, 12 de Noviembre de 1899.

El Secretario,

Adolfo Sáenz Yañez.

Artículo 13.—Expedida que sea, pasará oficio el Gobernador con copia de ella al Intendente, á cuyo cargo queda el remitir á la Junta de Comercio ó Fomento los documentos cerrados y sellados y el dar cuenta por medio del Secretario de Estado y del Fomento general del Reino, con remisión de la mitad de los derechos del privilegio correspondientes al Real Conservatorio de Artes, donde se anotará la concesión, según se previene en el artículo 15. Los referidos documentos quedarán depositados en la Junta de Comercio ó Fomento en pieza destinada á este fin, y no se abrirán sino en caso de litigio, y en virtud de providencia y oficio de juez competente.

Artículo 14.—Las concesiones de privilegios se publicarán en los respectivos *Diarios* de Gobierno y en la *Gaceta de Madrid.*

En Real Orden de 18 de Agosto de 1842, se dispuso que las cédulas de privilegio que se expidan contengan la cláusula siguiente: ''esta gracia es y se entiende sin perjuicio de tercero en el caso de que éste pruebe en los Tribunales establecidos ser falsos los datos en que se apoyó el interesado para conseguirla''; y que lo mismo se exprese en los anuncios que de tales concesiones deben hacerse en los periódicos oficiales.

Por Decreto del Gobierno Superior Civil de 23 de Junio de 1862, se estableció que nadie podía anunciarse como poseedor de un privilegio sin especificar clara y distintamente la fecha de su concesión y el término de su uso ó número de años porque aquél hubiera sido otorgado, bajo una multa que podrá ser hasta cuatro veces mayor que el importe de los derechos que hubieran de satisfacer á la Hacienda.

Artículo 15.—Habrá en las Juntas de Comercio ó Fomento un registro de las Cédulas de privilegio que se expidieren, y que se anotarán por orden de fechas, con expresión de éstas, de los nombres, apellidos y vecindad de los interesados, objeto del privilegio y tiempo de su duración. Este registro se manifestará á las personas que lo soliciten.

Los registros de patentes radican hoy en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio.

Véase el artículo 4° del R. D. de 14 de Mayo de 1880.

Artículo 16.—Este artículo determinaba que los que quisieran extender sus privilegios á las demás partes de la Monarquía Española debían dirigir las solicitudes al Ministerio de Fomento, de conformidad con los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Real Decreto de 27 de Marzo de 1826.

Artículo 17.—El poseedor de un privilegio gozará del uso y propiedad exclusiva del objeto que lo motivó, sin que nadie pueda ejecutarlo ni ponerlo en práctica sin su consentimiento en el todo ó en la parte que ha declarado ser nuevo, ó no practicado en el distrito de la gobernación superior donde se introduce de la manera que lo presentó en el modelo, plano y descripción que ha entregado para que en todo tiempo sirva de prueba.

Artículo 18.—La propiedad se contará desde el día y hora de la presentación de los documentos al Intendente; y en caso de haber solicitado dos ó más personas privilegio para un mismo objeto, sólo será válido el de aquélla que haya presentado primero los documentos. Pero si al mismo tiempo acudieren dos ó más interesados á solicitar privilegio de invención ó de introducción, unos en éstos y otros en aquéllos dominios verificándose en las Islas de Cuba y Puerto Rico con solo el intervalo de un mes la presentación á los respectivos Intendentes, y en Filipinas con el de cuatro, gozarán todos del privilegio; si con mayor diferencia, lo gozará exclusivo el que primero se hubiese presentado.

Artículo 19.—El uso del privilegio podrá cederse, donarse, venderse, permutarse y legarse por última voluntad, como cualquiera otra cosa de propiedad particular.

Artículo 20.—Toda cesión deberá hacerse por escritura pública, expresándose si el privilegio se cede para ejecutarlo en

todo el distrito de la gobernación superior, en una ó más provincias, gobiernos inferiores, alcaldías, ó determinados pueblos ó parajes; si la cesión ó renuncia es absoluta ó con reserva también de su uso; si es en calidad de poderlo traspasar ó no; y si el poseedor lo tiene cedido antes á una ó más personas.

Artículo 21.—El cesionario estará obligado á presentar testimonio de la escritura de cesión al Intendente ante á quien se hubiera hecho la solicitud del privilegio; éste después de tomar razón de ella la remitirá al de la capital, y éste á la Junta de Comercio ó Fomento, y lo pondrá en noticia del Secretario de Estado y del Fomento general del Reino, el cual dará el correspondiente aviso al Real Conservatorio de Artes para que lo anote en el Registro de que habla el artículo 13. La cesión será nula si el testimonio de la escritura no se presentase dentro de 60 días después de su otorgamiento.

La autoridad ú oficina competente en la materia es hoy la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio. El artículo 21 número 12, del Código de Comercio, á su vez dispone que los títulos de propiedad industrial se inscriban en el Registro Mercantil.

Artículo 22.—La duración del privilegio se contará desde la data de la Cédula de su concesión.

Artículo 23.—Cesan los efectos y queda anulado y sin valor el privilegio en los casos siguientes: 1.—Cuando se ha cumplido el tiempo señalado en la concesión. 2.—Cuando el interesado no se presenta á sacar la Real Cédula dentro de los tres meses siguientes al día que presentó su solicitud. 3.—Cuando por sí ó por otra persona no ha puesto en práctica el objeto del privilegio en el tiempo que se le haya señalado en proporción de las circunstancias. 4.—Cuando el interesado lo abandona: el abandono se entiende cuando se deja de poner en práctica el objeto un año y un día sin interrupción. 5.—Cuando se prueba que el objeto privilegiado como de introducción está en práctica en alguna parte del distrito de la gobernación superior, ó descrito en libros impresos ó en láminas, estampas, modelos ó planos que haya en los Ayuntamientos, Juntas de Comercio ó Fomento, Sociedades Económicas, Archivos de Gobierno, sin haber haber pasado los tres años de que habla el artículo 6.° Y finalmente, cuando habiéndolo presentado el interesado como nuevo y suyo propio, se averigua que se ejecuta ó se halla establecido en cualquier parte de éstos ó de aquéllos dominios, ó en el extranjero.

Artículo 24.—En el caso de haber cumplido el tiempo de la concesión del privilegio, el Presidente de la Junta de Comercio ó Fomento avisará al Intendente de la capital, y en Junta Superior Directiva declarará caducada la concesión, dando cuenta por la vía reservada del Fomento general del Reino; y se pondrá en noticia del Director del Real Conservatorio.

Como los Registros de Patentes radican hoy en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, á ese Centro corresponde hacer la declaratoria que dispone el artículo 24.

Véanse las observaciones que se hacen al artículo 26 y al artículo 11.

Artículo 25.—En los demás mencionados casos de cesación se procederá por el juez competente á petición de parte á justificar el hecho, y probado que sea, declarará la cesación.

Artículo 26.—Los jueces para conocer estos negocios serán los Intendentes en sus respectivas provincias; las demandas deben presentarse ante el de aquella donde resida el demandado; y las apelaciones se interpondrán para la Junta superior contenciosa, y de ésta para el Consejo.

Lo dispuesto en este artículo y en el 25 exige algunas observaciones.

Seis son los casos de cesación ó caducidad de los privilegios especificados por orden numérico en el artículo 23.

En el primer caso, ó sea cuando se ha cumplido el tiempo señalado en la concesión, no obstante que *ipso facto* caducará el derecho, se ve por el artículo 24, que debe hacerse la declaratoria correspondiente. Esta declaratoria, dados los términos del mismo artículo 24, compete acordarla á la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, que es donde radican hoy los asuntos de este ramo.

El caso segundo, que es cuando el interesado no se presenta á sacar la Patente ó Cédula de privilegio, dentro de los tres meses siguientes al día en que presentó la solicitud, no parece que deba necesitar de ninguna declaración judicial, porque el hecho es tan sencillo y especial que en el mismo expediente de solicitud de la Patente puede hacerlo constar la Administración. Además, no habiendo llegado á expedirse la Cédula de privilegio, por descuido, desistimiento ó abandono del interesado,—salvo que éste justifique no serle imputable la omisión,—parece que á la Administración corresponde, y no al Juez ordinario, hacer la declaratoria de caducidad, y así se observa en la práctica, sin duda por considerarse aplicable á este caso la Real Orden de 11 de Enero de 1849.

En el caso tercero, cuando el interesado, por sí ó por otra persona, no ha puesto en práctica el objeto del privilegio en el tiempo señalado, la Real Orden de 11 de Enero de 1849, fija el término de un año y un día, y establece el procedimiento que debe seguirse para justificar ante el Jefe político que real y verdaderamente se usa del objeto privilegiado; y el Jefe político ha de dar cuenta al Gobierno con su informe. (1)

Al Gobierno, por tanto, compete resolver declarando ó no la caducidad del privilegio, así en este caso como en el del número siguiente.

Respecto al caso cuarto, ó sea cuando se trate de acreditar la suspensión del uso por un año y un día, para la declaración de caducidad de un privilegio, dice el artículo 6 de la Real Orden de 11 de Enero de 1849, que la pretensión se deducirá en los mismos términos anteriores, declarándoes por la Administración la caducidad, si procediere, y si á ello no se opusiere el interesado, pues en caso de oponerse el Jefe político remitirá las actuaciones al Juez de primera instancia del domicilio de aquél, ante el cual se ventilará la cuestión.

El caso quinto se refería á objetos privilegiados como de introducción.

En cuanto al sexto y último caso, ó sea cuando se averigua que el objeto presentado como nuevo y propio, se ejecuta ó se halla establecido en el país ó en el extranjero; como no existe, disposición que altere ó modifique lo establecido en la Real Cédula de 1833, es de inferir que á la autoridad judicial compete anular la concesión y declarar sin valor el privilegio.

Véanse las Rs. Os. de 11 de Enero y 16 de Julio de 1849, en las páginas siguientes.

Artículo 27.—Cuando por las causas mencionadas en el ar-

(1) Actualmente el plazo para acreditar que se ha puesto en práctica la patente, es de tres años.

tículo 23 cesare el privilegio, oficiará el Intendente á la Junta de Comercio ó Fomento, que procederá á la apertura de la caja ó pliego de los documentos depositados; y se pondrá todo á la vista del público, anunciándose además en el *Diario* de Gobierno.

Esta disposición carece hoy de objeto, pues los pliegos se abren al presentar la solicitud, como puede verse explicado en la nota del artículo 11.

Artículo 28.—Este artículo declaraba que la Junta de Comercio, establecida en la Habana por el Código de Comercio (de 1829), continuaría encargada del fomento de la Agricultura y de la Industria, en sustitución de la extinguida Junta de Gobierno.

Artículo 29.—El poseedor de un privilegio obtenido por cualquier título tendrá derecho á demandar y perseguir en juicio al que le usurpe su propiedad. Conocerán de estas demandas los Intendentes de las provincias donde residan los demandados, y las apelaciones corresponderán á la Junta Superior Contenciosa de la Real Hacienda; y de ésta al Consejo. Los inventores que han obtenido privilegio en estos dominios, ó en alguna de las Islas de Cuba, Puerto Rico ó Filipinas, tendrán derecho á usar de él en cualquiera de las otras, de venderlo ó trasmitirlo, conforme al artículo 17, pero con la obligación de sacar Cédula del Consejo dentro de un año de esta fecha, ó desde la Cédula de la concesión, pasado el cual podrá introducirlo cualquiera que lo solicite con el privilegio de introducción.

Acerca de la competencia de las autoridades y Tribunales para conocer de las demandas, véase la nota correspondiente al artículo 26. Lo demás de este artículo carece de aplicación actualmente.

Artículo 31.—Justificada que sea la demanda, se condenará al reo en la pérdida de todas las máquinas, aparatos, utensilios y artefactos, y al pago de tres tantos más del valor de ellos, apreciándose por peritos y aplicándose uno y otro al poseedor del privilegio.

Lo dispuesto en este artículo se entiende, como es lógico, sin perjuicio de lo que establecen las leyes de Enjuiciamiento aplicables al caso, y las disposiciones del Código Penal, cuando se trate de responsabilidades de ese género.

Artículo 32.—Los privilegios concedidos hasta la fecha se conservarán con las condiciones de su concesión; y los que lo fueron con la reserva de estar á lo determinado en la presente Real Cédula se sujetarán á sus disposiciones.

PRACTICA DE LOS PRIVILEGIOS

REGLAS PARA ACREDITAR LA PRÁCTICA Ó SUSPENSIÓN DE LOS PRIVILEGIOS.

Competencia de los Tribunales de Justicia para conocer de las cuestiones entre particulares con motivo de la concesión de privilegios de industria

ACCION CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

A consecuencia de una cuestión suscitada entre dos propietarios de patentes, se dispuso por Real Orden de 19 de Junio 1862:

1.º—Que con arreglo á la Real Cédula de 30 de Enero de 1855, los Tribunales de Hacienda han debido conocer de las cuestiones suscitadas entre particulares con motivo de la concesión de privilegios de industria. (1)

2.º—Que se reforme la legislación vigente en Ultramar para tales casos, según lo dispuesto en las Reales Ordenes de 11 de Enero y de 16 de Julio de 1849, dictadas para la Península, á fin de que las cuestiones de que se hace mérito sean en adelante de la competencia de los Tribunales ordinarios.

3.º—Que cuando la cuestión tenga orígen en una disposición administrativa que cause agravio ó perjudique un derecho particular adquirido por virtud de la concesión de un privilegio de industria, y aquélla verse exclusivamente entre el interés público y el particular agraviado, debe decidirse por la vía contencioso-administrativa.

REAL ORDEN DE 11 DE ENERO DE 1849.

Iltmo. Sr.:—El Real Decreto orgánico de 27 de Marzo de 1826, que establece el orden y circunstancias con que se han de conceder los privilegios de invención é introducción de procedimientos de uso artístico, teniendo por base de sus disposiciones el interés y los progresos de la industria, privilegia el derecho exclusivo de los inventores é introductores, pero de una manera temporal y condicionada, que al paso que recompensa sus tareas y desem-

(1) Modificada posteriormente la organización de los Tribunales de Justicia en esta Isla, y suprimidos los Juzgados especiales del ramo de Hacienda como los demás privilegiados que existían antes del año 1868, compete exclusivamente á la jurisdicción ordinaria el conocimiento de las cuestiones sobre propiedad de los privilegios ó patentes de invención.
San Pedro.—"Legislación Ultramarina".—V. 26.

bolsos, y les estimula á otros nuevos, asegura á la industria en general la participación de aquel beneficio, cuando espirado el tiempo de la concesión, ó no cumplida alguna de las condiciones de la misma, entre el secreto del procedimiento, mediante la apertura del pliego cerrado que le contiene, en el dominio público.

Una de esas condiciones, á cuya falta de cumplimiento impone la Ley la sanción de caducidad, es cuando el privilegiado, ó por sí ó por otra persona, no ha puesto en práctica el objeto del privilegio dentro de un año y un día sin interrupción.

Así consta en los números 3.º y 4.º del artículo 21 del Real Decreto anteriormente citado. En uno y en otro caso, para que se surtan los efectos legales, es menester acreditar la verificación del hecho, á saber: por parte del privilegiado, el haberlo puesto en práctica dentro de un año y un día de la concesión, si ha de continuar subsistiendo el privilegio; ó por parte de un tercero, que intente anularle, en caso de que se haya incurrido en su abandono por el mismo espacio de tiempo. Mas en qué forma se hayan de acreditar estos hechos, no está bien definido en dicho Decreto ni en ninguna disposición posterior.

La única que habla de esta materia es la Real Orden de 14 de Junio de 1829. Pero tratando en su artículo 3.º del modo de verificar esta prueba, sólo dice: "El que obtuviere Real Cédula, privilegio de introducción, para acreditar haber puesto en práctica el objeto del privilegio, presente dentro de dicho término el competente testimonio", sin expreasr cuál sea éste, ni de qué requisitos haya de estar adornado. Resulta, además, que exigiendo la presentación del testimonio dentro del mismo término de un año y un día hábil todo él, para poner en práctica el privilegio, se restringen inmotivada é innecesariamente los derechos que concede la Ley al poseedor del privilegio, al cual le basta acreditar esto último, aunque el testimonio lo presente fuera de aquel término con tal de que conste que el uso se verificó dentro del año y el día prefijado. Y habiéndose originado diferentes cuestiones á consecuencia de aquella determinación y de esta aparente contradicción de ambas disposiciones, S. M. la Reina (q. D. g.) para evitarlas se ha dignado dictar las disposiciones siguientes:

1.º—Todo el que hubiere obtenido privilegio acreditará haberle puesto en práctica dentro del término de un año y un día á contar desde la fecha de la Real Cédula de concesión ante el Jefe político de la provincia respectiva, el cual por sí ó por persona especialmente delegada al efecto se asegurará del hecho. A presenciarle concurrirá también un escribano designado por el mismo Jefe ó su delegado, el cual librará testimonio del acto en virtud del decreto de la misma autoridad. (1)

2º.—El Jefe político, recibido que sea este testimonio, lo pasará á informe, en Madrid, del Director del Conservatorio, en las provincias de las Juntas de Comercio, y en las que no las hubiere, de las Sociedades Económicas, y á falta de unas y otras, de personas entendidas á juicio del Jefe político. El informe deberá reducirse á exponer si es real y verdadero el uso del objeto privilegiado, sin mezclarse para nada en su bondad ó utilidad.

3.º—Si el objeto privilegiado fuera relativo á la industria agrícola, el informe que se ha de requerir será el de la Junta de Agricultura. Sin embargo, en Madrid será siempre oído el Director del Conservatorio.

4.º—Cuando el objeto privilegiado funcione fuera de la capital de la provincia ó en sus inmediaciones, las corporaciones dichas, en sus casos respectivos, podrán comisionar á la persona ó corporación que tengan por conveniente, para que le visite y reconozca en la localidad, y les dé las noticias que juzguen necesarias para evacuar el informe.

---

(1) La Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, de conformidad con lo estipulado en el artículo 3º, Bis, del Protocolo de clausura de la Conferencia Internacional de Bruselas de 14 de Diciembre de 1900, ha acordado que ninguna Patente podrá ser declarada caducada por falta de puesta en práctica antes de que transcurran por lo menos tres años, á contar de la fecha de presentación de la Patente.

5.º—Recibido éste, el Jefe político lo elevará al Gobierno por conducto de la Dirección General de Industria, con la solicitud del interesado y el testimonio del acto de práctica del privilegio, exponiendo, además, lo que tenga por conveniente.

6.º—Cuando se solitite acreditar la suspensión del uso por un año y un día, para la declaración de caducidad de un privilegio, la pretensión se entablará en los mismos términos; pero la primera diligencia será citar por parte del Jefe político al privilegiado. Si éste no opusiere contradicción, se seguirán las actuaciones por los trámites marcados anteriormente, declarándose por la Administración la caducidad si procediere. Mas en caso de oposición del interesado, el Jefe político remitirá las actuaciones al Juzgado de primera instancia del domicilio de éste, ante el cual se ventilará la cuestión, siendo todas las que se originan entre particulares sobre privilegios por su esencia, contenciosa y de propiedad, y por tanto, de la competencia de los Tribunales ordinarios.

7.º—El hecho de hallarse en práctica el objeto privilegiado se ha de justificar ante el Jefe político, antes de la espiración del término de un año y un día que concede la Ley. Para ello bastará que el interesado reclame un día antes, cuando menos, la intervención de la Autoridad, que será responsable de los perjuicios que se originen de cualquiera omisión, pudiendo por lo mismo delegar las funciones que no pueda desempeñar personalmente. Acreditado el hecho, nada importa que las demás diligencias y la remisión al Gobierno se haga fuera de aquel término, con tal que se verifique dentro de los treinta días siguientes, bajo la misma responsabilidad de la Autoridad que causare ó consintiere cualquiera dilación.

Real Orden de 16 de Julio de 1849. (1)

Iltmo. Sr.:—Vistas diferentes reclamaciones que se han deducido en este Ministerio contra los procedimientos de algunos Intendentes de Rentas, que sin duda por considerar vigente el artículo 24 del Real Decreto orgánico sobre privilegios de Industria, expedido en 27 de Marzo de 1826, se han atribuído el conocimiento de estos asuntos, ya gubernativamente por sí, ya judicialmente en las Subdelegaciones de Rentas.

Considerando que sin perjuicio de la permanencia de la parte legislativa y verdaderamente orgánica del referido Real Decreto, variado el sistema administrativo y deslindado el judicial, se han introducido necesariamente alteraciones en el conocimiento y tramitación que en aquél se daba á estos asuntos.

Considerando que en cuanto á la parte administrativa, creado el Ministerio de Gobernación y hoy el de Comercio, se hallan concentradas en él y en sus agentes, los Jefes políticos y el Conservatorio de Artes, las atribuciones que en la materia se daban respectivamente por aquellas disposiciones á los Intendentes, al Consejo y al Ministerio de Hacienda en cuanto á la parte contenciosa.

Considerando que las cuestiones que á instancia de parte se suscitan para reivindicar la propiedad de los privilegios de Industria y asegurar sus efectos, ó para solicitar la anulación de los ya concedidos, (cuya anulación se funda en la práctica anterior á su concesión), son esencialmente litigiosas y sujetas al fallo judicial, previo seguimiento de un juicio, en el cual se han de abrir los pliegos cerrados que se custodian en el Conservatorio y contienen el secreto de la invención ó procedimientos privilegiados.

Vistas las alteraciones posteriormente introducidas en el sistema judicial y por el Decreto de arreglo de Tribunales.

Vista la Real disposición que suprimió el Consejo de Hacienda,

Visto el Reglamento provisional para la Administración de Justicia decretado en 26 de Septiembre de 1835 y sus artículos 36 y 37, por los

(1) Aplicada en sentencia dictada por la Sala 3ª del Tribunal Supremo de Justicia de 23 de Noviembre de 1874, que estimó improcedente la vía gubernativa en las cuestiones sobre reivindicación de la propiedad de privilegios.

cuales se suprimen los Juzgados privativos, excepto los de Minas y Hacienda en las materias de su especial competencia, mandando pasar á los Juzgados de primera instancia los asuntos que en aquéllos pendiesen.

Atendiendo á que las cuestiones de que se trata, son por su naturaleza de propiedad entre particulares, y por tanto civiles. Atendiendo á que con arreglo á lo que prescribe el citado artículo 37, no ha habido ninguna disposición posterior á la extinción á los Consejos de Castilla é Indias que autorice Juzgados especiales para ellas, y atendiendo principalmente á que con arreglo á la naturaleza, letra y espíritu del citado Reglamento provisional así lo ha declarado el Supremo Tribunal de Justicia á quién correspondía, decidiendo las competencias que sobre la materia se han promovido entre los Intendentes y Jueces de primera instancia á favor de los últimos, y fijando de esta suerte la jurisprudencia en este asunto.

Así se declaró, " para general conocimiento, evitando á la industria " aquellas vejaciones y las costas de pleitos que pudieran resultar baldíos. "

REAL DECRETO DE 14 DE MAYO DE 1880

APLICANDO LA LEY DE 30 DE JULIO DE 1878 SOBRE PATENTES DE INVENCIÓN.

EXPOSICION

Señor: Al publicarse la Ley de Patentes de invención de 30 de Julio de 1877, cuyo artículo 8.° previene que se considerarán concedidas, no solo para la Península é Islas adyacentes, sino para las provincias de Ultramar, se incoó por este Ministerio el oportuno expediente para aplicar dicha ley á las referidas provincias, en cumplimiento de lo que dispone el citado artículo; mas con el fin de que su publicación pudiera completarse con el correspondiente reglamento, y que éste guardara la mayor analogía posible con el de la Península, fué necesario esperarse á que aquélla se verificara.

Siendo hoy conveniente poner en vigor dicha Ley en Ultramar, se hace indispensable publicar al propio tiempo la instrucción oportuna, sin cuyo requisito no puede considerarse vigente, ni hay manera de cumplirla.

A este efecto se han dictado las bases que expresan la manera de hacer extensivas á las provincias ultramarinas las patentes de invención obtenidas en la Península, y la de conseguir las que han de utilizarse única y exclusivamente en Ultramar, así como las que, habiéndose obtenido en dichas provincias, hayan de hacerse extensivas á la Península, sin que se perjudiquen los intereses públicos ni los particulares de los que residan en las mismas por el considerable retraso que ocasionaría la tramitación y resolución en la Península de los expedientes de concesión de patentes para Ultramar; cuyas bases son las que comprende el adjunto proyecto de Decreto, que el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M.

Madrid, 14 de Mayo de 1880.

Artículo 1.°—En virtud de lo prevenido en el artículo 8.° de la Ley de 30 de Julio de 1877, las patentes de invención expedidas con arreglo á la expresada Ley, surtirán sus efectos legales en todos los dominios españoles.

Artículo 2.°—Para el objeto expresado en el artículo anterior,

los interesados presentarán en este Ministerio un testimonio legalizado de las patentes que hayan obtenido. También podrán acudir directamente, ó por medio de sus representantes, á los Gobiernos Generales de la respectiva provincia en que haya de utilizarse el privilegio.

Artículo 3.º—De los testimonios que se presenten en el Ministerio se remitirá una copia al Gobernador General de la provincia en que haya de aplicarse el privilegio á fin de que se respeten y protejan los derechos de los interesados durante el tiempo en que hayan sido expedidas las patentes, y mientras cumpla el concesionario las condiciones que marca la Ley; á cuyo efecto se publicará la validez de la concesión en la *Gaceta* de la capital de la respectiva provincia.

Artículo 4.º—En los Gobiernos Generales de las provincias de Ultramar se llevará un registro general de patentes, en el que se anotarán éstas por orden riguroso de fechas de presentación, ya se trate de las presentadas directamente en dichos Gobiernos, ya de las que se remitan por este Ministerio, expidiéndose á los interesados que lo soliciten el correspondiente certificado, y publicándose la concesión en la *Gaceta* de la capital de la provincia, como previene el artículo 3.º

Artículo 5.º—Toda concesión ó privilegio se considerará caducado en Ultramar con la misma fecha en que por el Conservatorio de Artes se hubiere publicado la caducidad en la *Gaceta* de Madrid.

Artículo 6.º—Las patentes de invención que hayan de utilizarse única y exclusivamente en las provincias de Ultramar, seguirán concediéndose por los Gobernadores Generales respectivos, en la forma actualmente establecida y publicándose en la *Gaceta* de Madrid como previene su legislación especial.

Artículo 7.º—Las solicitudes de patentes para todos los dominios españoles que se presenten en la Isla de Cuba, Puerto Rico ó Filipinas, pasarán al Ministerio de Fomento por conducto del de Ultramar, para los fines que determina la Ley de 30 de Julio de 1877.

Artículo 8.º—Toda persona domiciliada en Ultramar que haya obtenido patente de invención con arreglo á lo que previene el artículo 6.º, podrá hacerla extensiva á todos los dominios españoles. Para ello, presentará una instancia solicitándolo al Gobernador General, y éste la remitirá con su informe y una copia de la Cédula concedida á este Ministerio, que cuidará que pase al de Fomento. [1]

Núm. 216.

CUARTEL GENERAL, DEPARTAMENTO DE CUBA.

Habana, 26 de Mayo de 1900.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio é Industria, ordena la publicación de la siguiente Orden:

(1) "Gaceta de la Habana" de 23 de Junio de 1880. La ley aplicada por este Decreto es la de 30 de Julio de 1878. En el texto se expresa por error 1877.

I.—Por la presente se hace saber á todos los que se hallen en posesión legal de patentes de privilegios registradas en Madrid, España, y hechas extensivas á la Isla de Cuba, que deben presentar, dentro del plazo de seis meses á contar desde la fecha de esta Orden, los duplicados de los modelos, planos y especificaciones de sus patentes, ó una copia legalizada de los mismos, juntamente con el certificado que acredite estar vigente en España, conforme al artículo 5.º del Real Decreto de 14 de Mayo de 1880; á fin de protejer dichas patentes contra usurpaciones.

II.—Las patentes americanas cuya inscripción en Cuba se tiene solicitada y aquéllas cuya inscripción se solicite en lo adelante, se inscribirán en el acto, *condicionalmente,* en el Registro especial abierto en las oficinas de la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria, á reserva de decidir lo que proceda sobre la inscripción definitiva ó negación absoluta de las que resulten realmente interferidas, según aparezca de los datos presentados dentro del plazo de seis meses, como previene el Artículo I de esta Orden; bien entendido que transcurrido este período, la inscripción se hará en firme, dejando, no obstante á los interesados el derecho de ajustar sus desavenencias ante los Tribunales de Justicia, después de aquella fecha.

El Comandante de Estado Mayor,

J. B. Hickey.

(*Gaceta* 26 de Mayo.)

Núm. 497.

Cuartel General, Departamento de Cuba.

Habana, 10 de Diciembre de 1900.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio é Industria, ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente Orden:

I.—Por la presente se hacen extensivos á las patentes cubanas y de otras naciones los preceptos de la Orden Núm. 216, serie corriente, de este Cuartel General, dictada para las patentes americanas. En su consecuencia, deberán inscribirse en firme, en el Registro de la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria de esta Isla, aquellas que aparezcan interferidas por patentes españolas, si dentro del plazo señalado en la referida Orden Número 216, los propietarios de estas últimas no hubiesen presentado los duplicados de modelos, planos y especificaciones de las mismas, para su necesario examen y decisión sobre los mencionados casos de interferencia.

II.—La inscripción en firme de las patentes, extranjeras y cubanas, se hará, en todo caso, como se dispuso para las americanas, dejando á salvo el derecho de los propietarios de las españolas para ventilar sus diferencias ante los Tribunales de Justicia.

El Comandante de Estado Mayor,

J. B. Hickey.

(*Gaceta* 11 de Diciembre.)

LEY DE PATENTES DE INVENCION DE 30 DE JULIO DE 1878

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.º—Todo español ó extranjero que pretenda establecer ó haya establecido en los dominios españoles una industria nueva en los mismos, tendrá derecho á la explotación exclusiva de su industria durante cierto número de años, bajo las reglas y condiciones que se previenen en esta Ley.

Artículo 2.º—El derecho de que habla el artículo anterior se adquiere obteniendo del Gobierno una patente de invención.

Artículo 3.º—Pueden ser objeto de patentes:

Las máquinas, aparatos, instrumentos, procedimientos ú operaciones mecánicas ó químicas que en todo ó en parte sean de propia invención y nuevos, ó que sin estas condiciones se hallen establecidos ó practicados del mismo modo y forma en los dominios españoles.

Los productos ó resultados industriales nuevos, obtenidos por medios nuevos ó conocidos, siempre que su explotación venga á establecer un ramo de industria en el país.

Artículo 4.º—Las patentes de que sean objeto los productos ó resultados á que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, no serán obstáculo para que puedan recaer otras sobre los objetos á que se refiere el párrafo primero, aplicados á obtener los mismos productos ó resultados.

Artículo 5.º—Se considera como nuevo para los efectos del artículo 3.º de esta Ley lo que no es conocido ni se halla establecido ó practicado en los dominios españoles ni en el extranjero.

Artículo 6.º—El derecho que confiere la patente de invención, ó en su caso el que se derive del expediente incoado para obtenerle, podrá trasmitirse en todo ó en parte por cualquiera de los medios establecidos por nuestras leyes respecto á la propiedad particular.

Artículo 7.º—La patente de invención puede ser concedida á un solo individuo ó á varios, ó á una sociedad, sean nacionales ó extranjeros.

Artículo 8.º—Toda patente se considerará concedida, no solo

para la Península é Islas adyacentes, sino para las provincias de Ultramar.

Artículo 9.º—No pueden ser objeto de patentes:

Primero:—El resultado ó producto de las máquinas, aparatos, instrumentos, procedimientos ú operaciones de que trata el párrafo primero del artículo 3.º, á no ser que estén comprendidos en el párrafo segundo del mismo artículo.

Segundo:—El uso de los productos naturales.

Tercero:—Los principios ó descubrimientos científicos, mientras permanezcan en la esfera de lo especulativo y no lleguen á traducirse en máquina, aparato, instrumento, procedimiento ú operación, mecánica ó química, de carácter práctico industrial.

Cuarto:—Las preparaciones farmacéuticas ó medicamentos de todas clases.

Quinto:—Los planes ó combinaciones de crédito ó de Hacienda.

Artículo 10.—Ninguna patente podrá recaer más que sobre un solo objeto industrial.

Artículo 11.—Las patentes de invención se expedirán sin previo examen de novedad y utilidad; ni deben considerarse, por tanto, en ningún caso declaración ni calificación de novedad ni de utilidad del objeto sobre que recaen. Las calificaciones de esta naturaleza corresponden al interesado, quien las hará bajo su responsabilidad, quedando sujeto á las resultas, con arreglo á lo que se previene en esta Ley.

Real Orden de 16 de Diciembre de 1885.

"Excmo. Sr.:—El señor Ministro de Fomento me dice con fecha 12 de Noviembre próximo pasado, lo siguiente:—Excmo. Sr.:—Al Director General de Agricultura, Industria y Comercio, digo con esta fecha lo que sigue: Iltmo. Sr.:—Vista una instancia suscrita por don José Riera y Hernández, vecino de la ciudad de la Habana, en súplica de que no se conceda á los señores don Jaime Tey y don Juan Planas, socios de la Sociedad Merry, Blanco, Morales y Compañía, establecida en dicha ciudad de la Habana, la patente de invención que tienen solicitada sobre una máquina para hacer cigarros con hojas de tabaco ó envolturas de papel, toda vez que se trata del mismo invento que del que el exponente obtuvo privilegio por patente que se le expidió en 17 de Octubre de 1883; y considerando que la Administración, al expedir estos documentos, no garantiza la novedad ni la utilidad del invento, sino que los interesados hacen dicha declaración bajo su responsabilidad á tenor de lo que establece el artículo 11 de la Ley de 30 de Junio de 1878, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Conservatorio de Artes, ha tenido á bien desestimar la pretensión de don José Riera y Hernández, quedándole expedita la acción para ante quien corresponda, en el caso de que á los indicados señores Tey y Planas se les expida la patente mencionada."

(*Gaceta* de 16 de Enero de 1886.)

TITULO II

DE LA DURACIÓN Y CUOTA DE LAS PATENTES.

Artículo 12.—La duración de las patentes de invención será

de 20 años improrrogables, si son para objetos de propia invención y nuevos.

La duración de las patentes para todo lo que no sea de propia invención, ó que aun siéndolo no sea nuevo, será tan solo de cinco años improrrogables.

Se concederá, no obstante, por diez años, para todo objeto de propia invención, aun cuando el inventor haya adquirido patentes sobre el mismo objeto en uno ó más países extranjeros, siempre que lo solicitare en España antes de terminar el plazo de dos años, contado desde que obtuvo la primitiva patente extranjera.

Artículo 13.—Para hacer uso de una patente es preciso abonar, en papel de pagos al Estado, una cuota anual y progresiva, en la forma siguiente:

10 pesetas el primer año; 20 pesetas el segundo; 30 pesetas el tercero, y así sucesivamente hasta el quinto, décimo ó vigésimo año, en que la cuota será respectivamente de 50, 100 y 200 pesetas.

Artículo 14.—Las cuotas anuales de que trata el artículo anterior, se pagarán anticipadamente, y en ningún caso serán dispensadas.

TITULO III

FORMALIDADES PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS PATENTES

Artículo 15.—Todo el que desee obtener patente de invención entregará en la Secretaría del Gobierno civil de la provincia en que esté domiciliado, ó en la de cualquiera otra que elija para este efecto:

Primero:—Una solicitud al Ministro de Fomento, en la que exprese el objeto único de la patente; si dicho objeto es ó no de invención propia y nuevo, y las señas y domicilio del solicitante ó de su apoderado. En este caso se unirá el poder á la solicitud. Esta no debe tener condiciones, restricciones ni reservas.

Segundo:—Una memoria por duplicado, en la que se describa la máquina, aparato, instrumento, procedimiento ú operación mecánica ó química que motive la patente; todo con la mayor claridad, á fin de que en ningún tiempo pueda haber duda acerca del objeto ó particularidad que se presente como nuevo y de propia invención, ó como no practicado ó establecido del mismo modo y forma en el país.

Al pié de esta memoria se extenderá una nota que exprese clara, distinta y únicamente cuál es la parte, piezas, movimiento, mecanismo, operación, procedimiento ó materia que se presenta para que sea objeto de la patente. Esta recaerá tan solo sobre el contenido de dicha nota.

La memoria estará escrita en castellano, sin abreviaturas, enmiendas ni raspaduras de ninguna clase, en pliegos foliados con

numeración correlativa. Las referencias á pesas y medidas se harán con arreglo al sistema métrico-decimal.

La memoria no debe contener condiciones restrictivas ni reservas.

Tercero:—Los dibujos, muestras ó modelos que el interesado considere necesarios para la inteligencia de la Memoria descriptiva, todo por duplicado.

Los dibujos estarán hechos en papel-tela, con tinta, y ajustados á la escala métrico-decimal.

Cuarto:—El papel de pagos al Estado correspondiente á la cuota de la primera anualidad.

Quinto:—Un índice firmado de todos los documentos y objetos entregados, los cuales deberán también ir firmados por el solicitante ó su apoderado.

Artículo 16.—El Secretario del Gobierno Civil, en el acto de recibir los documentos y objetos de que trata el artículo anterior, anotará en un registro especial el día, la hora y el minuto de la presentación; firmará al pié del índice con el interesado ó su representante, y expedirá el correspondiente recibo. El mismo Secretario cerrará y sellará la caja ó pliego que contenga los dos ejemplares de la memoria y de los dibujos, muestras ó modelos; escribirá debajo el rótulo de la caja ó pliego: "Presentado tal día, de tal mes, á tal hora y tantos minutos", firmará esta diligencia y estampará el sello oficial.

La nota del registro de presentación expresiva del día, hora y minuto de la entrega, declara el derecho de prioridad del solicitante.

Artículo 17.—Dentro de un plazo que no excederá de cinco días á la fecha de la presentación de la solicitud y de los documentos y objetos mencionados, los Gobernadores Civiles remitirán al Director del Conservatorio de Artes de Madrid la solicitud, acompañada de los documentos y objetos y de una certificación expedida por el Secretario, con el Visto Bueno del Gobernador, del acta del registro y del contenido de la caja ó pliego.

Los gastos de remisión serán de cuenta del interesado.

Artículo 18.—El Secretario del Conservatorio de Artes examinará el contenido de la caja ó pliego, y al pié de la certificación de que trata el artículo anterior, extenderá, firmará y sellará una diligencia en que se exprese su conformidad ó las faltas que haya.

Artículo 19.—El Secretario del Conservatorio procederá inmediatamente á la confrontación de los ejemplares de la memoria y de los dibujos ó modelos con el único objeto de asegurarse de su identidad, y hallados conformes, y con la nota que expresa el caso segundo del artículo 16, escrita al pié de la memoria, extenderá, firmará y sellará á continuación de ambos ejemplares diligencia en que así lo haga constar.

Si se encontrasen defectos en la documentación, se hará constar en el expediente y deberán ser subsanadas por los mismos

interesados ó sus representantes, para lo cual se les concede el plazo de dos meses, contados desde la fecha de la presentación de la solicitud en el Gobierno de Provincia, si ésta es de la Península é Islas adyacentes; el de cuatro meses, si de la de Canarias ó de las Antillas, y el de ocho meses cuando sea de las Islas Filipinas.

Estos plazos son improrrogables, y una vez transcurridos sin que se hayan subsanado las faltas del expediente, éste quedará sin curso y se considerará como no hecha la petición de la patente.

Artículo 20.—Después de practicado lo prevenido en los dos artículos anteriores, el Director del Conservatorio de Artes, teniendo en cuenta lo prevenido en el artículo 11 de esta Ley, remitirá al Ministro de Fomento la solicitud acompañada de informe en que se expresará:

Primero:—Si la forma de la solicitud se halla ajustada á lo prevenido en el artículo 15.

Segundo:—Si se han recibido la Memoria y los dibujos, muestras ó modelos prevenidos, todo por duplicado, y el papel de pagos al Estado correspondiente á la primera anualidad.

Tercero:—Si están perfectamente conformes entre sí los duplicados de la Memoria y de los dibujos, muestras ó modelos.

Cuarto:—Si el objeto de la patente está comprendido en alguno de los casos del artículo 9.

Quinto:—Si en vista de todo, procede conceder ó negar la petición.

Artículo 21.—Si la solicitud es resuelta favorablemente, el Ministro de Fomento lo comunicará al Director del Conservatorio de Artes, quien hará pública esta resolución por medio de la *Gaceta de Madrid;* y en el plazo improrrogable de un mes, contado desde el día de la publicación, el interesado ó su representante se presentarán en el Conservatorio de Artes á satisfacer, en papel de pagos al Estado, el importe del papel sellado en que debe extenderse la patente. Si no lo hiciese dentro del plazo expresado, el expediente quedará sin curso y se considerará como no hecha la petición de la patente.

Artículo 22.—Verificado el pago de que trata el artículo anterior, el Director del Conservatorio lo pondrá en conocimiento del Ministro de Fomento, éste expedirá inmediatamente la patente de invención y la remitirá al Conservatorio de Artes, cuyo Director lo comunicará al Gobernador de la provincia en que tuvo origen el expediente para la debida anotación en el registro de que habla el artículo 16, y dispondrá que por el Secretario del Conservatorio se tome razón de la patente en un registro especial y sea entregada al interesado ó á su representante bajo recibo, que se unirá al expediente.

Artículo 23.—A la cabeza de la patente se imprimirá, en caracteres de mayor tamaño que los mayores que se empleen en el cuerpo de la misma, lo siguiente:

"Patente de invención sin la garantía del Gobierno, en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recae."

Artículo 24.—El Secretario del Conservatorio de Artes entregará también bajo recibo al interesado ó á su representante, al mismo tiempo que la patente, uno de los dos ejemplares de la Memoria y de los dibujos, muestras y modelos que la acompañaban y todo se considerará como parte integrante de la patente, expresándose así en la misma.

Artículo 25.—El registro especial de patentes de la Secretaría del Conservatorio de Artes estará á disposición del público durante las horas que el Director fije para ello. Los datos de este registro harán fé en juicio.

TITULO IV

DE LA PUBLICACIÓN DE LAS PATENTES Y PUBLICIDAD DE LAS DESCRIPCIONES, DIBUJOS, MUESTRAS Ó MODELOS.

Artículo 26.—El Director del Conservatorio de Artes remitirá al de la *Gaceta de Madrid* en la segunda quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, para la inmediata publicación en dicho periódico oficial, una relación de todas las patentes concedidas durante el trimestre anterior, expresando claramente el objeto sobre que recaen.

Los Gobernadores de Provincia dispondrán que estas relaciones se reproduzcan en los *Boletines Oficiales* tan luego como aparezcan en la *Gaceta.*

Artículo 27.—Las Memorias, dibujos, muestras ó modelos relativos á las patentes estarán á disposición del público en la Secretaría del Conservatorio de Artes durante las horas que fije el Director del mismo.

Todo el que quiera sacar copia, podrá hacerlo á su costa, previo el permiso del Director del Conservatorio, quien al concederlo fijará el sitio, días y horas en que pueda verificarse.

Artículo 28.—Pasado el término de la concesión de las patentes, las Memorias, dibujos, muestras ó modelos permanecerán en el Conservatorio de Artes y formará parte de su museo todo lo que sea digno de figurar en él.

TITULO V.

DE LOS CERTIFICADOS DE ADICIÓN.

Artículo 29.—El poseedor de una patente de invención, ó su causahabiente, tendrá durante el tiempo de la concesión derecho á hacer en el objeto de la misma, los cambios, modificaciones ó adiciones que crea convenientes, con preferencia á cualquiera

otro que simultáneamente solicite patente para el objeto sobre que verse el cambio, modificación ó adición.

Estos cambios, modificaciones ó adiciones se harán constar por certificados de adición expedidos del mismo modo y forma y con las mismas formalidades que la patente principal, y previas la solicitud y documentación que habla el artículo 15.

Artículo 30.—El que solicite un certificado de adición abonará por una sola vez la suma de 25 pesetas en papel de pagos al Estado.

Artículo 31.—El certificado de adición es un accesorio de la patente principal, y produce desde las fechas respectivas de la solicitud y de la concesión los mismos efectos que ella. El tiempo hábil para explotar el certificado de adición termina al mismo tiempo que el de la patente principal.

TITULO VI.

DE LA CESIÓN Y TRANSMISIÓN DEL DERECHO QUE CONFIEREN LAS PATENTES.

Artículo 32.—Toda cesión, total ó parcial, del derecho que confiere una patente de invención ó un certificado de adición, sea á título gratuito ú oneroso, y cualquiera otro acto que envuelva modificación del primitivo derecho, se hará indispensablemente por instrumento público en el cual se testimoniará una certificación del Secretario del Conservatorio de Artes, visada por el Director, en la que se haga constar que está al corriente el pago de las cuotas fijadas en esta Ley, y que el cedente es dueño de la patente ó del certificado de adición, según las anotaciones del registro de toma de razón.

Artículo 33.—Ningún acto de cesión, ó cualquiera otro que envuelva modificación del derecho, podrá perjudicar á un tercero si no ha sido registrado en la Secretaría del Gobierno civil de la provincia donde se hizo la primitiva adición.

Artículo 34.—El registro de las cesiones y de todos los actos que envuelvan modificación del derecho se realizará por la presentación y entrega en la Secretaría del Gobierno de la provincia respectiva de un testimonio auténtico del acto ó contrato de cesión ó modificación.

En este testimonio se anotará por el Secretario la fecha y el folio del registro.

Artículo 35.—El Gobernador de la provincia en que se haga el registro de la cesión, ó de cualquiera otro acto ó contrato que envuelva modificación del derecho, remitirá al Director del Conservatorio de Artes, dentro de los cinco días siguientes al del registro, copia certificada por el Secretario, y visada por el Gobernador, del acto ó contrato de cesión ó modificación y de la diligencia que acredite haberse hecho registro en la Secretaría.

Artículo 36.—El Secretario del Conservatorio de Artes ano-

tará en el registro especial de toma de razón de patentes todas las modificaciones de derecho que se introduzcan en cada una, en vista de la copia certificada del acto ó contrato de cesión, que se unirá al expediente.

Artículo 37.—El Director del Conservatorio de Artes remitirá á la *Gaceta de Madrid,* al mismo tiempo que la relación á que se refiere el artículo 26, todas las modificaciones de derecho que se introduzcan en las patentes.

TITULO VII.

CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DEL PRIVILEGIO.

Artículo 38.—El poseedor de una patente de invención ó de un certificado de adición está obligado á acreditar ante el Director del Conservatorio de Artes, y dentro del término de dos años, contados desde la fecha de la patente ó del certificado, que se ha puesto en práctica en los dominios españoles, estableciendo una nueva industria en el país.

El plazo de dos años dentro del cual ha de acreditarse esta práctica, solo podrá prorrogarse en virtud de una Ley por justa causa y por un plazo que no podrá pasar de seis meses.

Artículo 39.—El Director del Conservatorio de Artes, por sí ó por medio de un ingeniero industrial ó de persona competente delegada al efecto, se asegurará del hecho practicando las diligencias menos gravosas que conceptúe necesarias; y con tal objeto, podrá solicitar la cooperación de cualesquiera Autoridades ó Corporaciones, y éstas deberán prestarla del modo más eficaz con su influencia y con todos los medios de que al efecto puedan disponer.

Artículo 40.—Cuando el Director del Conservatorio de Artes considere que el expediente está suficientemente ilustrado, lo remitirá con informe al Ministro de Fomento para la resolución que proceda.

Artículo 41.—Los gastos que ocasionen las diligencias necesarias para asegurarse de que el objeto de la patente ó del certificado de adición se ha puesto en práctica estableciendo una nueva industria en el país, serán de cuenta del interesado, quien no estará obligado á satisfacerlos sin que sean aprobados por el Director del Conservatorio de Artes.

Artículo 42.—El Director del Conservatorio de Artes dispondrá que el Secretario del mismo anote en el registro de toma de razón de patentes la resolución que recaiga en los expedientes de práctica, y comunicará esta resolución al Gobernador de la provincia respectiva.

TITULO VIII.

DE LA NULIDAD Y CADUCIDAD DE LAS PATENTES.

Artículo 43.—Son nulas las patentes de invención:

Primero:—Cuando se justifique que no son ciertas respecto del objeto de la patente las circunstancias de propia invención y novedad, la de no hallarse establecido ó practicado del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales dentro de los dominios españoles, ó cualquiera otra que alegue como fundamento de su solicitud.

Segundo:—Cuando se observe que el objeto de la patente afecta al orden ó la seguridad pública, á las buenas costumbres y á las leyes del país.

Tercero:—Cuando se demuestre que la Memoria descriptiva no continene todo lo necesario para la comprensión y ejecución del objeto de la patente, ó no indica de una manera completa los verdaderos medios de construirlo ó ejecutarlo.

Artículo 44.—La acción para pedir la nulidad de una patente ante los Tribunales no podrá ejercerse sino á instancia de parte.

El Ministerio público podrá, no obstante, pedir la nulidad cuando la patente esté comprendida en el caso segundo del artículo 43.

Artículo 45.—En los casos del artículo 43 serán también nulos y de ningún efecto los certificados que comprendan cambios, modificaciones ó adiciones que se relacionen con la patente principal.

Artículo 46.—Caducarán las patentes de invención:

Primero.—Cuando haya transcurrido el tiempo señalado en la concesión.

Segundo.—Cuando el poseedor no pague la correspondiente anualidad antes de comenzar cada uno de los años de su duración.

Tercero.—Cuando el objeto de la patente no se haya puesto en práctica en los dominios españoles dentro del plazo marcado en el artículo 38.

Cuarto.—Cuando el poseedor haya dejado de explotarla durante un año y un día, á no ser que justifique causa de fuerza mayor.

Artículo 47.—La declaración de caducidad de las patentes comprendidas en los casos primero, segundo y tercero del artículo 46 corresponde al Ministro de Fomento, previo aviso del Director del Conservatorio de Artes. Contra la resolución definitiva del Ministro cabe el recurso contencioso-administrativo para ante el Consejo de Estado dentro del plazo de 30 días.

La declaración de caducidad de una patente comprendida en el caso cuarto del mismo artículo 46, corresponde á los Tribunales á instancia de parte.

Artículo 48.—El Director del Conservatorio de Artes, des-

pués de disponer que en el registro especial de toma de razón de patentes se hagan las oportunas anotaciones, remitirá al de la Gaceta de Madrid, al mismo tiempo que la relación á que se refiere el artículo 26, otra expresiva de las patentes caducadas por resolución del Ministro de Fomento.

Los Gobernadores Civiles dispondrán que esta relación se reproduzca en los Boletines Oficiales de sus provincias, y que en vista de ella se hagan en los registros de patentes de sus Secretarías las respectivas anotaciones.

TITULO IX.

DE LA USURPACIÓN Y FALSIFICACIÓN DE LAS PATENTES Y DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS USURPADORES Y FALSIFICADORES.

Artículo 49.—Son usurpadores de patentes los que con conocimiento de la existencia del privilegio atentan á los derechos del legítimo poseedor, ya fabricando, ya ejecutando por los mismos medios lo que es objeto de la patente.

Son cómplices los que á sabiendas contribuyen á la fabricación, ejecución y venta ó expendición de los productos obtenidos del objeto de la patente usurpada.

Artículo 50.—La usurpación de patente será castigada con una multa de 200 á 2,000 pesetas.

En caso de reincidencia, la multa será de 2,001 á 4,000 pesetas.

Habrá reincidencia siempre que el culpable haya sido condenado en los cinco años anteriores por el mismo delito.

La complicidad en la usurpación será castigada con una multa de 50 á 200 pesetas. En caso de reincidencia con la multa de 201 á 2,000 pesetas.

Todos los productos obtenidos por la usurpación de una patente se entregarán al concesionario de ésta, y además la indemnización de daños y perjuicios á que tuviera lugar. Los insolventes sufrirán en uno y otro caso la prisión subsidiaria correspondiente con arreglo al artículo 50 del Código Penal.

Artículo 51.—Los falsificadores de patentes de invención serán castigados con las penas establecidas en la sección primera del capítulo 4.°, libro segundo del Código Penal.

Artículo 52.—La acción para perseguir el delito de usurpación, previsto y castigado en este título, no podrá ejercerse por el Ministerio público sino en virtud de denuncia de la parte agraviada.

TITULO X.

DE LA JURISDICCIÓN EN MATERIA DE PATENTES.

Artículo 53.—Las acciones civiles y criminales referentes á patentes de invención se establecerán ante los Tribunales ordinarios.

La Real Orden número 238 de 23 de Febrero de 1889, que desestima una reclamación de los señores Giralt y Compañía, sobre aclaración de la patente concedida á don Félix Urseguía, por un producto industrial consistente en la fabricación de cordelería de todos gruesos con la fibra textil del henequén, declara que no corresponde á este Gobierno General, ni á los Ministerios de Ultramar ni de Fomento, la facultad de modificar ni limitar las patentes concedidas, sino que es atribución de los Tribunales de Justicia á instancia de parte legítima.

(*Gaceta* 22 de Marzo.)

Artículo 54.—Si la demanda se dirige al mismo tiempo contra el concesionario de la patente y contra uno ó más cesionarios parciales, será Juez competente el del domicilio del concesionario.

Artículo 55.—Las reclamaciones civiles se ajustarán á la tramitación prescrita por la Ley para los incidentes en el juicio ordinario. Las criminales, á lo que previene la Ley de Procedimiento criminal.

Artículo 56.—En toda reclamación judicial que tenga por objeto declarar la nulidad ó caducidad de una patente de invención, será parte el Ministerio público.

Real Orden de 10 de Junio de 1886.

Iltmo. Sr.:—Visto el expediente instruído á consecuencia de una instancia presentada en este Ministerio por don Juan Creus, solicitando determinadas declaraciones que aclaren el texto del artículo 56 de la Ley de 30 de Junio de 1878 sobre concesión de patentes de invención.

Considerando que el Estado nunca puede abandonar la defensa de las resoluciones que dicte, y que en todo caso él es el único que puede aclarar, modificar ó confirmar sus propias resoluciones; y teniendo en cuenta que en toda resolución de concesión, caducidad ó nulidad de patentes de invención es el único que dicta resoluciones, según lo prevenido en la citada Ley.

S. M. la Reina Regente (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que se entienda que la intervención del Ministerio público es necesaria en todas las reclamaciones judiciales sobre nulidad ó caducidad de patentes de invención, cualquiera que sea la forma que afecte la reclamación, ya en la cuestión principal, ya como consecuencia de otras, pues el espíritu y la letra de dicha Ley es que no se derogue acto alguno del Gobierno sin que en él tenga representación siempre el representante de éste.

Artículo 57.—En el caso del artículo anterior, todos los causahabientes del concesionario, según el registro del Conservatorio de Artes, deberán ser citados para el juicio.

Artículo 58.—Tan luego como se declare judicialmente la nulidad ó caducidad de una patente de invención, el Tribunal comunicará la sentencia que haya causado ejecutoria al Conservatorio de Artes para que se tome nota de ella, y la nulidad ó

caducidad se publicará en la *Gaceta de Madrid* en los mismos términos y al propio tiempo que esta Ley ordena para la publicación de las patentes.

Los Gobernadores civiles reproducirán en los *Boletines Oficiales* de sus provincias estas nulidades ó caducidades, y harán en los registros de patentes de sus Secretarías las respectivas anotaciones.

TITULO XI.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 59.—Desde el día en que la presente Ley se ponga en ejecución quedarán derogadas todas las disposiciones anteriores relativas á las patentes de invención, introducción y mejoras.

Artículo 60.—Las patentes de invención, introducción y mejoras actualmente en ejercicio, que fueron obtenidas con arreglo á la legislación anterior, conservarán sus efectos durante el tiempo porque fueron concedidas.

Artículo 61.—Los expedientes incoados antes de la publicación de esta Ley se terminarán con arreglo á las leyes anteriores; pero los interesados podrán optar por los plazos y forma de pago de la presente.

Artículo 62.—Toda acción sobre usurpación, falsificación, nulidad ó caducidad de una patente, no intentada antes de la fecha en que se ponga en ejecución la presente Ley, se sustanciará con arreglo á las disposiciones de la misma. (*Gaceta de Madrid* de 2 de Agosto de 1878.)

JURISPRUDENCIA SOBRE PATENTES DE INVENCION

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Concepto legal de las patentes.—Eficacia de la propiedad que se adquiere por el privilegio.

Sentencia de 26 de Diciembre de 1872.—Los privilegios de industria ó de invención constituyen á favor del privilegiado una verdadera propiedad, bajo la garantía de los Tribunales de justicia, y los que están en el goce de ellos no pueden ser desposeídos sino en virtud de sentencia judicial, conforme al artículo 13 de la Constitución (de 1869), al Real Decreto de 27 de Marzo de 1826 y disposiciones posteriores, y es revocable la Real Orden que resuelve contra esta doctrina.—(Tribunal Supremo, Sala cuarta, Sentencia en pleito contencioso-administrativo.—(*Gaceta* 13 de Febrero de 1873.)

Concepto legal de las patentes.—Sus efectos, con relación á tercero y al interés público.—Incidente de oposición á un privilegio industrial y sobre mejor derecho á la producción exclusiva de hielo en la Habana.

Decreto, 4 de Agosto de 1880.—Gobierno General de la Isla de Cuba.—Vista la demanda deducida por el Licenciado don Antonio Batanero á nombre de la *Compañía Habanera de Hielo* que interpone contra las resoluciones de este Gobierno General de 29 de Octubre y 19 de Diciembre del año último, autorizando el disfrute en la Isla de la Real Cédula de privilegio que por el Gobierno de S. M. se concedió en 29 de Noviembre de 1878 á la sociedad *Seddeley y Compañía,* de Liverpool, para ejercer la misma industria.

Considerando: que establecidos los privilegios de invención para conciliar la libertad industrial con los derechos de los inventores, aquéllos no pueden otorgarse á la especial producción de determinados efectos, sino que han de concederse limitados á modos ó maneras de producción ó sea sobre maquinarias, instrumentos, procedimientos, etc., etc.

Considerando: que la concesión de un privilegio, reconoce á favor de quien lo obtiene un derecho de propiedad industrial que según la Real cédula de la materia puede transmitirse por todos los medios que el derecho reconoce, y se expiden las patentes sin previo examen de la novedad del objeto, conteniendo además la cláusula de otorgarse sin perjuicio de tercero, y como consecuencia forzosa, llegado el caso de que el posedor de un privilegio se crea perjudicado, tiene que promover el juicio prescrito en el artículo 29 de la citada Cédula ante los Tribunales ordinarios que han reemplazado al llamado Tribunal de Intendencia, según se dispone en los artículos 1.º y 2.º de la Real Orden de 19 de Julio de 1862.

Considerando: que el artículo 3.º de la citada Real Orden es el que determina en qué casos las cuestiones sobre privilegios han de resolverse en la vía contencioso-administrativa, estableciendo que para que ésta proceda, no solo es necesario que se reclame contra providencia administrativa sino que es además indispensable que la cuestión verse exclusivamente sobre el interés público y el particular agraviado.

Considerando: que si bien la expresada demanda se establece contra disposiciones administrativas cuya revocación se pide, envuelve aquélla en su fondo una cuestión de verdadero derecho privado, y de la exclusiva competencia de los Tribunales.

Considerando: por último: que si bien por el número 9, artículo 27, del Real Decreto orgánico de los Consejos de Ultramar se someten á la vía contencioso-administrativa asuntos sobre caducidad de privilegios, el precepto de aquel artículo, interpretándolo en harmonía con las reales disposiciones citadas, ha de entenderse aplicable á los varios casos que sobre caducidad de privilegios pueden ocurrir; pero con excepción de aquéllos en los que, como sucede en el de que se trata, se ventilan cuestiones de propiedad entre particulares, que como ya se ha dicho, han de quedar siempre exclusivamente reservadas á los Tribunales de Justicia.

De conformidad con lo propuesto se declaró improcedente el recurso.—*(Gaceta,* 6 de Agosto de 1880.)

Concepto legal de las patentes.—Revocatoria de una resolución del Gobierno General de esta Isla que concedió un privilegio exclusivo para la elaboración de hielo en la Habana y dispuso que no se expidieran más privilegios ni permisos para producir dicha sustancia.

Sentencia 26 de Abril de 1881.—En el pleito contencioso-administrativo seguido á virtud de demanda que el Ministerio Fiscal á nombre de la Administración del Estado promovió sobre revocación de la Orden que en 1.º de Junio de 1878 se expidió por el Gobierno de la Isla, concediendo á don Francisco D. Sowers, bajo las condiciones que el mismo expuso, que no se expidieran más privilegios ni permisos para fabricar hielo en la Isla, habiendo sido también parte en el juicio, sosteniendo la providencia reclamada, la Sociedad anónima *Compañía Habanera de Hielo,* representada primero por el Ldo. D. José Ramón Cabello y después por el también Ldo. D. Antonio Batanero.

Considerando: que para conciliar la libertad industrial ó de producción con los respetos debidos al derecho de propiedad que al inventor se reconoce sobre su invento, fueron establecidas las cédulas y privilegios de invención por medio de los que se asegura á aquél en cuyo favor se otorgan el goce ó disfrute exclusivo del objeto ó procedimiento privilegiado:

Que la Real Cédula de 30 de Enero de 1833, que para Ultramar se expidió reproduciendo los principales preceptos del Real Decreto de 27 de Marzo de 1826, que en la Península regía, estableció las reglas que debían observarse en la concesión de privilegios y en el artículo 1.º previene que los privilegios habían de recaer sobre los medios de ejecución, dejando libre para otros la facultad de realizar el mismo objeto por diversos medios ó sea que según se explicó en Real Decreto de 23 de Diciembre de 1829, los privilegios se dan para los modos ó maneras especiales de producir que constituyan el invento, pero que no han de otorgarse para el derecho exclusivo de una especial producción, de modo que sólo pueda ejercerla la persona favorecida con la patente.

Que al hacer aplicación de los expuestos principios el caso objeto del pleito, aparece que si bien hubo de ser procedente el privilegio que en 5 de Enero de 1878 se concedió á don Francisco K. Sowers, para fabricar hielo con el aparato y procedimiento sobre los que recayó el privilegio no puede decirse lo mismo respecto á la segunda concesión, que en 24 de Mayo fué acordada y se comunicó á Sowers en 1.º de Junio de 1878, para que en ella no pudieran dispensarse para el invento á que se contrae otras garantías que las establecidas en la legislación vigente, sobre la materia.

Que reconocido en la citada Real Cédula el derecho que para obtener privilegios asiste á todo el que posee un invento, aquel derecho quedaba sin efecto desde que por la concesión de 1.º de Junio se aseguró que no se concederían más privilegios ni permisos para fabricar hielo, tratándose por aquella concesión de otorgar el ejercicio de un derecho exclusivo para producir hielo, ó sea un verdadero monopolio de tal industria que ninguna otra persona podría explotar en la Isla, según bien claramente se expuso en el

escrito de 22 de Enero de 1878, en que Sowers pidió tal concesión, manifestando que aspiraba á que en la explotación del privilegio no pudiera hacérsele una competencia ruinosa, y así apreciada la concesión de 1.º de Junio, resulta no ser ya contraria sino hasta cierto punto derogatoria de la Real Cédula, puesto que de cumplirse lo ofrecido en la concesión había de negar las patentes que ajustándose á la Real Cédula se solicitaran para producir hielo por otros distintos procedimientos, y por el contrario, si dando la debida observancia á la Real Cédula se expedían tales patentes había de sobrevenir forzosamente el caso ya mencionado en el expediente gubernativo de que habiéndose otorgado en 9 de Junio de 1879, cédula de privilegio para fabricar hielo á don Valentín Valbran Chapman, como apoderado de una Sociedad Anónima de Ginebra, contra la expedición de aquella Cédula protestaron Sowers y Berder, ante los Consulados de los Estados Unidos y Alemania, por lo que entendían que lastimaban sus derechos, y tales protestas contra un acto perfectamente legal cual es la concesión de una patente que no puede negarse mientras se ajuste á los preceptos de la Real Cédula vigente, demuestra la necesidad que tuvo la Administración de provocar el que por términos legales se revocara la concesión en que se apoyaban las protestas.

Considerando: que por más que sean beneficiosas las conclusiones bajo las que se otorgó la gracia origen del pleito y según las que recibirían gratis los Hospitales el hielo que necesitaran y había de obtenerlo el público á precio más bajo que el en que se expendía, no cabe estimar aquellos beneficios como fundamentos bastantes para que por ellos y resolviendo sobre un caso particular se alterara la Real Cédula vigente suprimiéndose derechos que la misma Real Cédula amparaba y las providencias administrativas contra las que se recurre en la vía contenciosa en tanto deben sustentarse en cuanto se ajusten á las disposiciones legales que debieran tener aplicación al dictarse aquéllas.

Considerando: en cuanto á las alegaciones que en su contestación á la demanda hizo la parte que en el pleito sostiene la providencia reclamada, razonando en el sentido de que no puede aquella providencia modificarse, ni la Administración pedir su revocación en la vía contenciosa.

Que establecido el recurso contencioso para resolver sobre los derechos administrativos lastimados en las relaciones de los particulares con la Administración, las providencias que ésta dicta y dan lugar al recurso, así pueden perjudicar á los particulares, como á la Administración, y del mismo modo que tienen aquéllos expedito el recurso contencioso contra las providencias que le agravian, así también la Administración ha de ejercitar aquel recurso, cuando es ella la agraviada, y ese derecho que á la Administración asiste para establecer la vía contenciosa, de igual manera que lo hacen los particulares, por más que no se hayan ejercitado en la Isla, está reconocido en la Jurisprudencia de lo contencioso y también declarado así en el artículo cincuenta del Reglamento de procedimientos del Consejo Real de treinta de Diciembre de mil ochocientos cuarenta y seis, como en el Real Decreto de veinte y uno de Mayo de mil ochocintos cincuenta y tres, y no podía menos de ser así, porque no se concibe que contra los principios de igualdad que rigen los juicios civiles, como los administrativos, se negase á la Administración el ejercicio de un recurso que libremente utilizan los particulares, mediando únicamente diferencia en cuanto al término dentro del cual ha de promover la vía contenciosa, que para los particulares es el señalado por las leyes, mientras que para la Administración el término se cuenta desde la fecha en que entendiendo que una providencia anterior le irrogó perjuicios la misma Administración ordena que se provoque su revocación por la vía contenciosa y dentro de este término aparece establecida la demanda de que se trata y sin que haya tampoco lugar á confundir, como lo hace la contestación de la demanda, la circunstancia de causar estado una providencia gubernativa en cuanto por ella se ultima la vía administrativa con los efectos legales que producen las ejecutorias de los Tribunales. Fallamos que debemos declarar y declaramos improcedente la resolución que en 24 de Mayo de 1878 se dictó por el Gobierno General y

fué comunicada á los interesados en primero de Junio siguiente, en cuanto por ella se dispuso que no se expidieran más privilegios ni permisos para producir hielo, y en su virtud dejamos sin efecto la resolución mencionada, acordando se llame la atención al Gobierno General sobre el hecho de que habiéndose acordado á fojas tres del segundo cuaderno de notas que la Sociedad Anónima *Compañía Habanera de Hielo* sólo fuese autorizada para explotar el privilegio de cinco de Enero del setenta y ocho, nó la concesión posterior de primero de Junio del mismo año, al comunicarse aquella resolución á los interesados por el oficio que original obra á fojas ochenta y nueve del pleito, se les dijo que la expresada Sociedad Anónima podía abarcar ambas concesiones. (1)

Competencia administrativa en materia de patentes.—Las autoridades administrativas son las competentes para aclarar los términos y para rectificar los errores de sus resoluciones concediendo patentes.

Sentencia 18 de Diciembre de 1891.—Don José Martínez Sánchez solicitó del Gobernador General de la Isla de Cuba, en 15 de Enero de 1884, que se le expidiera patente de invención con privilegio por diez años para la fabricación exclusiva de cordelería de todos géneros con la fibra textil llamada henequén. Publicado el anuncio en la *Gaceta,* se expidió Cédula de privilegio concediendo al solicitante la propiedad exclusiva para que pueda usar, fabricar ó vender el mencionado invento, contando desde esta fecha hasta el día 23 de Febrero de 1894, en que concluirá. En 3 de Diciembre de 1885 acudieron el Juez de primera instancia de Guanabacoa y don Miguel Llavier al Gobernador General, solicitando se aclarase el privilegio concedido á Martínez, y transmitido por éste á don Félix Ursueguía y á don Sebastián García, á lo cual se accedió, publicándose un anuncio en el que se expresaba, que con el fin de aclarar dudas acerca de la manera de entenderse el privilegio concedido á don José Martínez, se hacía saber, con fecha 19 de Diciembre de 1885, que dicho privilegio fué concedido por un procedimiento ó aparato de fabricación de cordelería de todos gruesos con la fibra textil llamada henequén, y no para la fabricación de cordelería de todos gruesos con la fibra textil llamada henequén, como equivocadamente se publicó en 3 de Marzo del año próximo pasado, puesto que conforme á lo establecido en el artículo 9.º de la Ley de 30 de Julio de 1878, el uso de los productos naturales que se empleen como materia prima no puede ser objeto de privilegio. Contra esta última resolución interpusieron demanda ante la Sección de lo Contencioso del Consejo de Administración de la Isla de Cuba, solicitando se revocara, don Félix Ursueguía y don Sebastián García; lo cual se estimó por dicha Sección, que en su sentencia de ocho de Marzo de 1887 revocó la resolución recurrida. Interpuesto recurso de apelación por el fiscal, se dictó sentencia por el Tribunal Contencioso-Administrativo revocando la inferior y declarando firme el acuerdo del Gobernador General de 15 de Diciembre de 1885:

Considerando: que tanto los términos de la instancia de don José Martínez Sánchez, como el contexto de la cédula de privilegio mandada á expedir en favor del mismo, demuestra que el fin de la solicitud de aquél fué asegurar la propiedad de su procedimiento de fabricación de cordelería con la fibra textil que expresaba, lo cual difiere esencialmente del privilegio para la fabricación de cordeles con la dicha fibra, que denotaba el anuncio publicado con fecha 3 de Marzo de 1884, por lo que el acuerdo del Gobernador General de 19 de Diciembre de 1885, objeto de la demanda, no hizo más que restablecer la verdad de los hechos, y no fué otra cosa que la corrección de un error material cometido al publicar el anuncio de 1884:

Considerando: además, que consignado de modo expreso en la ya dicha cédula el concepto del privilegio obtenido por Martínez Sánchez, la resolución de 19 de Diciembre de 1885 reclamada, no puede causar agravio á

(1) Esta sentencia fué declarada firme por auto de 14 de Julio de 1885, publicado en la ''Gaceta de la Habana'' de 28 de Abril de 1886, fundándose dicha declaratoria en el abandono y desistimiento de la parte apelante en el recurso que interponía para ante el Consejo de Estado.

derecho alguno legítimamente constituído en favor del concesionario ó de sus causa habientes, y por ello no estaba obligada la Administración á deducir recurso en vía contencioso administrativa para corregir aquel error, pues lo comprobaba la simple confrontación de los documentos unidos al expediente:

Considerando: por último, que, según ha establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado, á las Autoridades de la Administración es lícito aclarar por sí los términos de sus resoluciones, y más cuando, como en el caso del presente litigio, procedan de faltas en la redacción de sus acuerdos, que contradigan ó violenten el espíritu de la resolución misma y el alcance que le quisiera conceder la autoridad que la adoptó.—*(Gaceta* 1.º Septiembre de 1892.)

CIVIL

Ley de Patentes.—Su objeto es dar protección á los métodos ó procederes científicos-mecánicos; no el monopolio de las artes ó industrias nuevas.

Sentencia 20 de Febrero de 1863.—Impugnado un privilegio de introducción de un sistema de piscicultura, se deja sin efecto, estableciendo la doctrina siguiente:

Que el Real Decreto de 27 de Marzo de 1826 tuvo por objeto adelantar la industria y las artes proporcionándoles la multiplicación y perfección de máquinas, instrumentos, artefactos, procederes y métodos científicos y mecánicos, según las palabras textuales de su preámbulo, que explican la parte dispositiva.

Que la piscicultura, aunque sea el resultado del estudio de la Historia Natural y aun de la Química, no es un método ó proceder científico mecánico para el adelantamiento de las artes ó industria, sino una industria ó arte nuevo á la cual no es por lo mismo aplicable el Real Decreto citado, que por cuanto afecta á la libre concurrencia debe tomarse en sentido estricto.—*(Gaceta* 27 de Marzo.)

Nulidad de patente.—Por carecer de la cualidad de invención y novedad el objeto privilegiado.

Sentencia 18 de Febrero de 1886.—Declarada la nulidad de la patente de un molino yesero por resultar de las pruebas practicadas que éste era igual á los comunes movidos por caballerías, y sólo se diferenciaba de ellos en que tenía un cono distribuidor del yeso, interpuso uno de los litigantes recurso de casación contra la sentencia que tales declaraciones hizo; y al cual recurso resuelve el Tribunal Supremo no haber lugar:

Considerando: que contra la apreciación de la prueba hecha por la Sala sentenciadora no se alega error de hecho ni de derecho; que la falta de la nota-resumen á que se refiere el artículo 15, párrafo 2.º de la Ley de 30 de Julio de 1878, "y las de invención y novedad en el pretenso invento, producen la nulidad de la patente, conforme al artículo 43; y que ésta no se concedió para el cono distribuidor, sino para todo el artefacto......"—*(Gaceta* 4 de Mayo.)

Novedad del objeto de la patente.—Corresponde al Tribunal sentenciador apreciar la novedad de un invento para declarar la nulidad de una patente. Daños y perjuicios.

Sentencia de 3 de Enero de 1891.—Don Silvestre Pujós obtuvo del Gobierno en 20 de Noviembre de 1884 privilegio de invención para un nuevo resultado industrial, consistente en trenza plana de yute y cáñamo, fabricada mecánicamente. Parece que hubo quien la produjo por el medio objeto de la patente; lo cual dió lugar á que por denuncia de Pujós se siguieran tres causas criminales contra los pretendidos usurpadores, las cuales terminaron con sentencias absolutorias ó con autos de libre sobreseimiento.

Con tales antecedentes, don Luis Anglés, alegando que la patente otor-

gada á Pujós se refería á un procedimiento conocido y practicado en el Mediodía de Francia desde el año 1876, entabló demanda contra dicho industrial en súplica que se declarase nula la patente que le había sido concedida. Combatió Pujós esta pretensión; recibido el pleito á prueba, practicáronse copiosas diligencias por los litigantes, encaminadas á demostrar la novedad del invento, ó la ignorancia de que en 1884 existieran iguales fabricaciones, y por el contrario, la antigüedad de la invención y el ejercicio de la industria en Francia y aun en España desde antes de 1884.

Apreciando el Juzgado del Parque de Barcelona y la Audiencia del territorio, el resultado de las probanzas, pronunciaron sentencia absolviendo al demandado. Y su adversario interpuso recurso de casación, fundado:

1.º—En la infracción de los artículos 3.º, 9.º y 5.º, y 43 de la Ley de 30 de Julio de 1878; los tres primeros en el concepto de declarar válida la patente de autos, cuando según los artículos 3.º y 9.º, es necsario, para que un resultado ó producto industrial pueda ser objeto de patente, que sea *nuevo*, y sólo se considera como tal por el 5.º, lo que no es conocido ni se halla practicado en los dominios españoles ni en el extranjero..........
2.º—En error de hecho en la apreciación de las pruebas resultante de documentos auténticos demostrativos de la equivocación evidente del juzgador; porque versando la cuestión de autos acerca de la existencia de un hecho, el de si al concederse á don Silvestre Pujós la patente de invención de 20 de Noviembre de 1884, el producto industrial sobre que recaía era ó no nuevo; esto es, si era ó no conocido, ó se hallaba ó no se establecido ó puesto en práctica en España ó en el extranjero, la Sala, en la sentencia recurrida, aprecia que era nuevo y no conocido en España ni en el extranjero: apreciación errónea: resultando el error del auto firme dictado por la Audiencia de lo criminal y de la sentencia firme de la Sala de lo criminal de la Audiencia de Barcelona en causas promovidas por el mismo Pujós.....
Y 3.º—En la infracción del final del párrafo 16, título III, libro IV de las Instituciones de Justiniano....., de la doctrina contenida en la Ley 3.ª, título XV, Partida 7.ª......., y de la doctrina establecida por esta Sala en sentencia, entre otras, de 27 de Diciembre de 1883, según la cual existe la obligación de indemnizar los perjuicios que se ocasionen cuando los que se reclaman proceden de actos voluntarios, practicados en utilidad y beneficio del que los causó.......''

Se declara no haber lugar al recurso:

''Considerando que el motivo 1.º del recurso es inadmisible, porque hace supuesto de la cuestión, y dando por cierto que la máquina y trenza plana, objeto del privilegio obtenido por don Silvestre Pujós en 20 de Noviembre de 1884, carecen del requisito esencial de novedad, señala como infringidos artículos de la Ley de 30 de Julio de 1878, inaplicables desde el momento que la sentencia recurrida, por el conjunto de la prueba testifical, pericial y documental practicada, absuelve de la demanda por estimar que el recurrente no ha demostrado que dichas máquina y trenza carezcan de tan primordial requisito.

Considerando, respecto al motivo 2.º, que el único error que habría podido cometer la sentencia recurrida al no tomar en cuenta las de lo criminal que señala, sería en tal caso el de derecho y no el de hecho, que es el alegado; y que acerca de esto no cabe suponer su existencia, porque además de que la simple lectura de aquélla muestra claramente que la Sala sentenciadora tuvo presente dichas sentencias, y las apreció como estimó procedente para dictar su fallo, es indudable que las repetidas sentencias sólo declararon sobre la existencia de usurpación y sus responsables, y qué pena é indemnización debían sufrir y abonar con arreglo á los artículos 49 y 50 de la Ley de 30 de Julio de 1878, y por tanto no pudieron resolver sobre la nulidad y subsistencia del privilegio de 20 de Noviembre de 1884, cuya declaración reservan expresamente á la jurisdicción civil los artículos 54, 55 y 56 de dicha Ley, diferencia que ha venido á reconocer el recurrente en el hecho de promover este pleito cuando todavía estaba pendiente la causa en que se le acusaba como usurpador.

Y considerando que no ha podido infringir las leyes y doctrinas que se citan en el motivo 3.º, referentes á perjuicios y su abono, porque también se parte para esta alegación del supuesto de ser nulo el privilegio, es decir, de lo contrario de lo estimado y resuelto en la sentencia recurrida.''—(*Gaceta* 12 de Febrero, página 110.)

Nulidad de patentes.—Apreciación de las causas por las cuales puede anularse una patente.—Diferencia entre el contrato de aprovechamiento y el de trasmisión de una patente.—Coexistencia de más de un privilegio sobre un producto industrial.—Patentes relativas á procedimientos industriales aplicados á igual producto.—Patentes adicionales.

Sentencia de 4 de Noviembre de 1891.—El Conde de Torres Cabrera pidió y obtuvo en 19 de Mayo de 1879, patente de invención para la fabricación de azúcar de remolacha, que le fué concedida por cinco años. Don Juan Creus y don Juan López Rubio, solicitaron y obtuvieron á su vez, en 14 de Mayo de 1880, otra patente de invención para lo mismo, por un procedimiento que, aunque conocido en el extranjero, juzgaban nuevo en España; y por último en 20 de Marzo de 1880, se expidió también á favor del Duque de Almodóvar del Valle otra patente para la propia explotación por un determinado procedimiento, cediendo el duque los derechos de esta patente á favor del citado conde de Torres Cabrera por contrato de 30 de Junio de 1880.

A fin de evitar pleitos, convinieron este y los concesionarios Creus y López por medio de escritura, ceder el primero á los segundos sus derechos de patente para la citada fabricación, á fin de que estos pudieran explotarla, obligándose los mismos entregar al conde el 5 por 100 del producto líquido de las cuatro primeras campañas de su fábrica, que había de establecer en la vega de Granada, pudiendo el conde establecer otra fábrica en su colonia Santa Isabel, ó en otra parte, pero limitándose el uso y benecio de la explotación solamente á las dos fábricas en las cuales con exclusión de otra alguna, se realizaría el objeto de la patente.

En 17 de Noviembre de 1881, Creus y López pidieron una patente para la repetida explotación por medio de la difusión, obteniendo aquélla en 22 de Abril de 1882 por cinco años, plazo que se declaró caducado por terminación en 23 de Abril de 1887.

Después de una correspondencia particular que sustancialmente en la sentencia se consigna, y en la cual manifestaron Creus y López no haber hecho uso de la concesión de la patente de Torres Cabrera, sino de la suya propia de 1882, por el procedimiento de la difusión, aquél, para hacer valer sus derechos al 5 por 100 de la explotación de Creus y López conforme á lo convenido, suscitó pleito sobre este extremo, reclamando el primero á los segundos la liquidación desde 1880 hasta la terminación del plazo, en mérito á lo convenido, y pidiendo la exhibición de los documentos, etc., de la fábrica de Creus y López.

Estos se opusieron á la demanda y reconvinieron á Torres Cabrera, pidiendo la nulidad de la patente de éste de 1880 y valedera la suya de 1882, condenando al conde á entregarles los productos de su fábrica, indemnización, etc. Sustanciado el pleito por todos sus trámites, fueron condenados Creus y López y absuelto de la reconvención el conde de Torres Cabrera.

Aquéllos interpusieron recurso de casación y el Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso:

''....Considerando que tan solamente por algunas de las causas taxativamente señaladas en el artículo 43 de la Ley de 30 de Julio de 1878 pueden anularse las patentes de invención una vez expedidas, é invocándose como se invocan por los recurrentes la señalada en cuarto lugar para impugnar la validez de la patente del conde Torres Cabrera, que según va dicho tuvo por objeto la explotación del procedimiento descrito en la Memoria á que se refiere el artículo 15 de la propia Ley aplicado á la fabricación de azúcar de remolacha, han debido demostrar, cual lo previene aquel precepto legal, que esa Memoria no contiene todo lo necesario para la comprensión y ejecución del objeto de la patente, ó que no indica de una

manera completa los verdaderos medios de ejecutarlo sin que la necesidad de esta demostración pueda suplirse como lo pretenden los recurrentes con su apreciación personal respecto al contenido de la Memoria, mayormente cuando resulta demostrado administrativamente que la patente quedó puesta en práctica dentro del término legal, y por tanto al estimar su validez no se han infringido los dos preceptos anteriormente citados ni tampoco la sentencia de este Tribunal Supremo de 18 de Febrero de 1886, alegada juntamente con ellos en apoyo del segundo motivo del recurso bajo el supuesto erróneo de exigir para dicha validez algo más de lo requerido por la Ley misma:

Considerando que aun suponiendo, como lo hacen los recurrentes, que la patente del Conde de Torres Cabrera fuera la única materia y causa á la vez del contrato celebrado entre ambas partes litigantes, no sería éste nulo, ni por falta de objeto, ni por falta de causa:

Considerando que una vez cumplida por el Conde de Torres Cabrera la obligación que contrajo de permitir tan solo á los recurrentes y á ningún otro más el disfrute de la propiedad industrial representada por la patente, obligados están los mismos á cumplir por su parte la que contrajeron de abonar al primero la cuota pactada en proporción á los beneficios que obtuvieran al fabricar azúcar, ya porque esta obligación fué pura, ya porque aun dependiendo de la posibilidad del disfrute, ninguna circunstancia obtativa se le opuso dada la validez de la patente:

Considerando que por versar el contrato tan solo sobre el aprovechamiento de la patente, no fueron precisos los requisitos formales exigidos por el artículo 35 de la mencionada Ley de 1878 para el caso de mediar trasmisión total ó parcial del derecho de propiedad industrial, y que aún suponiendo que el contrato envolviera una trasmisión de ese derecho, daría lugar, el defecto á que las partes pudieran exigirse la subsanación, pero no invalidaría las obligaciones recíprocamente contraídas por los interesados:

Considerando que refiriéndose ambas patentes á procedimientos industriales aplicados á igual producto, la cuestión no puede resolverse por la aplicación del artículo 4.º en combinación con los 1.º, 3.º, 4.º y 5.º de la Ley de 1878, que autorizan la existencia de patentes sobre productos con las circunscritas á procedimientos; y por lo mismo no han podido infringirse dichos preceptos:

Considerando que refiriéndose la patente del Conde de Torres Cabrera al procedimiento descrito en la Memoria, fuerza es reconocer que así la raspación como la difusión están contenidas entre las operaciones descritas para obtener el azúcar de remolacha, y que por tanto no ha cometido la Sala sentenciadora error de hecho al estimar que el Conde estaba autorizado para explotar uno y otro método; y aun suponiendo que constituyan dos procedimientos diversos y no uno solo, para los fines de la Ley de 1878, al efecto que por separarse en ello del artículo 10 de la misma tuviera la patente, no obstaría á su eficacia ante los Tribunales que carecen de potestad para anular ese acto administrativo, fuera de los casos y en la forma prevenidos por la misma Ley, siguiéndose de ello que sobre no haberse cometido el error de hecho, tampoco el de derecho alegado por infracción de este artículo, ni menos del 29 que, por referirse á las patentes adicionales, carece de aplicación aquí donde ninguna de las litigiosas tiene ese carácter.—*(Gaceta* 8 de Diciembre, página 177.)

Caducidad de patentes.—No procede declarar la caducidad del privilegio cuando se ha planteado la industria sobre la cual recaía, aunque en los medios de practicarla se haya omitido algún aparato, instrumento ó detalle descrito en la Memoria por el inventor.

Sentencia de 19 de Mayo de 1894.—Los señores Mallet y Pagnier solicitaron patente de invención de un sistema de aparatos para la destilación ó tratamiento por los gases, de las materias espesas, empleando, entre otros instrumentos, una bomba inobstruible.... Expidióse la patente, plantearon su industria los inventores, dentro del término de dos años, pero no colo-

caron la bomba inobstruíble descrita en la Memoria, por lo cual recayó Real Orden declarando caducado el privilegio. Los interesados recurrieron al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, en el que dos consejeros ministros emitieron voto particular en el sentido de absolver á la Administración de la demanda: pero la mayoría pronunció la siguiente sentencia:

"...Considerando: que el espíritu y la letra de la Ley de 30 de Julio de 1878 lo que exige es que el invento se ponga en práctica en el plazo que determina, estableciendo una nueva industria, lo cual se verificó en el presente caso, puesto que resulta acreditado el funcionamiento perfecto del sistema de aprovechamiento á que el invento se refiere, siendo indiferente que se emplease ó no la bomba inobstruíble, destinada á usarse sólo cuando hubiesen de elevarse sustancias semifluídas, pues lo esencial era el resultado que se obtenía en su integridad por los medios descritos en la Memoria y representados en los planos:

Considerando: que se halla, por tanto, completamente justificado que Mallet y Pagnier al abrir sus talleres en Vizcaya ya prescindiesen por la clase de materias que empleaban en la fabricación de la bomba inobstruíble, que constituía una parte meramente accidental de su invento, y sin que por ello pueda sostenerse que éste ha incurrido en la caducidad que prescribe el artículo 46 de la Ley, porque resulta plenamente acreditado que se ha puesto en práctica en los dominios españoles, que Mallet y Pagnier han establecido una nueva industria en el país; de modo que se han llenado las condiciones que exige el artículo 38 de la citada Ley....

Visto el artículo 15 de la Ley de 30 de Julio de 1878, el artículo 38 y el artículo 46.

Se revoca la Real Orden impugnada, declarando en su lugar subsistente el privilegio de invención que en la misma se caducó y que fué otorgada á los demandantes.—(*Gaceta* 8 de Octubre.)

Novedad del objeto de la patente.—Validez de las patentes concedidas sobre objetos fundamentalmente nuevos, según la apreciación de las pruebas.

Sentencia de 17 de Diciembre de 1896.—La Sociedad "Viuda de Borras y Alegre", promovió pleito para que se declarase nula la patente concedida á don Valentín Silvestre Fombuena, para elaborar cigarrillos de picadura, por recaer sobre objetos y máquina anteriormente otorgados con privilegio exclusivo á la parte actora. Denegada la pretensión de la Sociedad por el Juzgado del Sur de Madrid, y en apelación, por la Sala segunda de la Audiencia, interpuso la Viuda de Borras y Alegre recurso de casación por infracción del artículo 15 número 2.º, párrafo 2.º en relación con el artículo 43, caso 4.º de la Ley de Patentes. El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso:

Considerando que aparte de que es un hecho establecido por la Sala sentenciadora, no combatido en el recurso de la manera especial que exige el número 7 del artículo 1,692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que las patentes números 4,436 y 9,469 del Registro especial de patentes son distintas como lo son las máquinas para hacer cigarrillos, fabricadas por los litigantes á quienes hoy corresponde el privilegio de invención, y que no existe, por tanto, la usurpación atribuída por la Sociedad demandante á Fombuena para fundar la reclamación de daños y perjuicios, no puede ponerse en duda que la patente obtenida por éste contiene cuantos requisitos exige para su validez y eficacia la Ley de Propiedad Industrial de 30 de Julio de 1878, toda vez que el privilegio debía recaer, según la nota puesta al pié de la Memoria, sobre una nueva máquina para hacer cigarrillos con picadura al cuadrado, engomados, sin engomar y cerrados por ambos lados, tal como se describe en la Memoria y planos que acompañan, y que habiendo expresado los peritos, en cuyo dictamen técnico se fundó el juicio del Tribunal sentenciador para desestimar la nulidad pretendida de la patente Fombuena, que la máquina de éste no era antes conocida, ni se había establecido del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales dentro de los dominios españoles; que es la primera que consiguió la fabricación práctica de cigarrillos con picadura al cuadrado, intentada hasta entonces infructuosamente, mer-

ced á los organismos inventados por el demandado, detallados en la Memoria y planos de su patente, formando un conjunto harmónico que constituye la nueva máquina sobre la que recayó el privilegio, es evidente que éste se refiere al conjunto y especial disposición de los organismos que constituyen la nueva máquina para dar por resultado el objeto práctico industrial á que la invención se dirige, y que en tal concepto la nota puesta al pié de la Memoria, en relación con el contenido de ésta, reúne cuantos extremos señala el artículo 15 de la Ley especial antes citada, la cual no aparece infringida en la sentencia, como se supone en el único motivo admitido en el recurso .—(*Gaceta* 22 de Enero de 1897.)

Novedad del objeto de la patente.—Concesión de patente por procedimiento ya patentado, pero cuya práctica fué abandonada apenas se inició: Descripción del objeto de la patente.

Sentencia de 26 de Marzo de 1900.—Expedido á favor de don Ramón Marull en 14 de Marzo de 1886 el título de concesión de una patente para la fabricación mecánica de enrejados metálicos, promovió pleito solicitando la nulidad de la otorgada á don Francisco Riviere en 22 de Agosto del propio año sobre el mismo objeto y que se le prohibiera su práctica durante cinco años, á contar desde el día en que el actor había obtenido la suya. Seguido el juicio por sus trámites, se unió á los autos en el período de prueba una certificación librada por uno de los actuarios de esta corte, relativa á expediente de concesión de la patente á favor del demandado, presentada en el Gobierno Civil de esta provincia en 5 de Junio de 1884, de la que aparece que había pagado las tres primeras cuotas anuales, dejando de pagar la cuarta, por lo que se había declarado su caducidad en Enero de 1888, habiendo acreditado Riviere el hecho de haberla puesto en práctica en los dominios españoles en 4 de Diciembre de 1886, y por medio de testigos, que hacía diez años venía dedicándose á la fabricación de los enrejados metálicos en cuestión por medio de máquinas que había visto funcionar, y que los enrejados que fabrica fueran idénticos al dibujo acompañado por Marull con su demanda.

Recayó en la segunda instancia sentencia estimando en todas sus partes la demanda de Marull, por lo que Riviere interpuso recurso de casación, citando como infringidos:

1.º—El artículo 3.º, apartado 1.º, de la Ley de 30 de Julio de 1878, erróneamente interpretado, y el párrafo final de dicho artículo 3.º por indebida aplicación al caso del pleito, así como el número 1.º del artículo 43 de la propia Ley.

2.º—El artículo 15, número 2.º, párrafos primero y segundo, y el número 4 del artículo 43 de la propia Ley, en relación con el artículo 11.

Se declara no haber lugar.

"Considerando que la cuestión de que se trata en el recurso consiste en determinar si la patente de invención solicitada por don Ramón Marull reunía ó no las condiciones necesarias para ser válidamente obtenida, esto es, si se refería á operaciones mecánicas ó procedimientos que en sus condiciones esenciales, aun sin ser de propia invención, no se hallasen establecidos ó practicados del mismo modo y forma en los dominios españoles, y si la Memoria y nota descriptivas de tales procedimientos contenían todo lo necesario para la comprensión y ejecución del objeto de la patente é indicación exacta y precisa de los verdaderos medios de ejecutarlo.

Considerando que, aun no aceptada, según el texto y verdadero sentidos de los artículos 3.º, 5.º y 54 de la Ley de 30 de Julio de 1878, la doctrina de que las patentes de invención puedan obtenerse y prevalecer contra tercero con solo acreditar que en el momento de solicitarlas no se había establecido en los dominios españoles el ramo de industria á que aquéllas serefieren, si por haber sido establecidos ó practicados en época anterior, que no sea al menos relativamente remota, consta que ni la industria ni el procedimiento son en realidad nuevos, no se ha infringido el citado ar-

tículo 3.º, apartado 1.º, invocado en el primer motivo del recurso, porque impugnada la validez de la patente concedida en 1895 á don Ramón Marull por el hecho de haber don Francisco Riviere obtenido el 1884 otra igual, con la que dió á conocer el procedimiento objeto de la misma; como el privilegio caducó antes de espirar el término legal de la concesión, y declara además probado la Sala que desde que se acreditó en el expediente la formalidad de haberse puesto en práctica no se había practicado la industria á que se refería, y que los hechos corroboraban de una manera completa la falta de tal ejercicio, todo ello demuestra que el referido procedimiento, para los efectos de que se trata, no fué practicado antes en España por no poder entenderse racionalmente verdadera práctica la solo iniciada para ser abandonada, y esto con más razón en el caso del presente recurso, en el cual los mismos elementos de prueba que aprecia el Tribunal sentenciador inducen á creer que nunca Riviere llegó á ejercitar el procedimiento objeto de la patente, aunque la Sala, dentro de su criterio doctrinal y ateniéndose á la letra de la Ley, no haya estimado necesario hacerse cargo expresa y claramente del tiempo anterior al en que se consignó la mencionada formalidad:

Considerando que la sentencia tampoco infringe las disposiciones legales citadas en el segundo motivo del recurso, porque aparte la estimación que del sentido y expresión de la Memoria y notas entregadas por Marull para describir el procedimiento que motivó su patente hace la Sala sentenciadora refiriéndose al informe pericial, es lo cierto que la Memoria no es deficiente y contiene todo lo necesario para la comprensión y ejecución del objeto de la patente de dicho Marull, por cuanto no proponiéndose éste el empleo de una máquina especial para la fabricación de los enrejados metálicos, sino la sustitución de las operaciones manuales por el procedimiento mecánico, no había absoluta necesidad de describir las máquinas que hubieran de utilizarse.

Considerando que aunque de los razonamientos expuestos por la Sala, en relación con el párafo final del citado artículo 3.º, no fuera aplicable al caso concreto de que se trata, no se dá el recurso de casación contra aquéllos cuando, como acontece en el presente caso, no son fundamento esencial del fallo, al cual tampoco podría afectar la aplicación indebida de aquel párrafo, porque la patente solicitada por Marull está comprendida en el 1.º y no requiere la concurrencia del requisito expresado en el 2.º para poder ser válidamente obtenida.''—*(Gaceta* 7 de Agosto.)

Novedad del objeto de la patente.—Objetos patentados que no pueden calificarse de invención ó novedad á los efectos de la Ley de 30 de Julio de 1878.

Sentencia de 19 de Octubre de 1900.—En pleito sobre nulidad de una patente de invención por un procedimiento para moldear con guías movibles, recayó sentencia declarando nula la patente expedida por la Dirección de Agricultura en 20 de Abril de 1889, á favor de don Ricardo Grases y Riera, condenando á éste á que no pueda usar dicho procedimiento en el concepto de patentado; y mandando que una vez firme la sentencia, se remita testimonio de la misma al Conservatorio de Artes á los efectos dispuestos en el artículo 58 de la Ley de 1878, sin hacer especial condenación de costas.

Interpuso Grases recurso de casación, citando como infringidos los artículos 3.º y 43, párrafo 1.º, de la Ley de 30 de Julio de 1878.

Se desestima el recurso.

''Considerando que la sentencia, al declarar nula la patente de invención obtenida por don Ricardo Grases, se funda en que resulta justificado que los pasadores guías movibles á que se refiere el párrafo 3.º de la Memoria presentada en el Ministerio por el solicitante, aunque en su forma tengan alguna pequeña diferencia con relación á los generalmente usados con el mismo objeto, no pueden calificarse de invención ó novedad para los efectos de la Ley de 30 de Julio de 1878, porque los pasadores en las cajas de moldear constituyen un accesorio conocido desde que se moldea, por ser absolutamente indispensable para guía del operario fundidor al cerrar la

caja, debiendo estimarse como complemento secundario el que sean fijos, movibles ó mixtos, y que tengan tal ó cual forma y mayores ó menores dimensiones: y

Considerando que sentadas estas afirmaciones de hecho, no impugnadas en el recurso, la sentencia interpreta y aplica rectamente los artículos 3.º y 43 de la mencionada Ley que se invocan como infringidos, puesto que si bien el primero de ellos dispone que pueden ser objeto de patente las máquinas, aparatos, instrumentos, procedimientos ú operaciones mecánicas ó químicas que en todo ó en parte sean de propia invención y nuevos, este precepto debe conciliarse con los demás de la Ley, y señaladamente con el que contiene el artículo 43, que en su párrafo primero declara nula la patente cuando se justifique que respecto de su objeto no son ciertas, ya las circunstancias de propia invención y novedad, ya la de no hallarse establecido ó practicado del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales dentro de los dominios españoles, que es lo que acontece en el presente caso, en el cual, según textualmente consigna la Sala sentenciadora, consiste el invento en un accesorio conocido, aunque con leves diferencias de forma, desde que se viene moldeando, y que es completamente secundario: por cuya razón no cabe duda de que las indicadas leves diferencias, con relación, sea á lo principal ó á lo accesorio del aparato, no pueden constituir la condición esencial de que habla la Ley.—*(Gaceta* 8 de Noviembre.)

Novedad del objeto de la patente.—Para la validez de una patente se requiere por la Ley de 1878, que la industria que se haya de poner bajo el amparo de la misma, sea nueva ó cuando menos no establecida en el país.

Sentencia de 25 de Febrero de 1892.—Resultando que la Sociedad Pedro Deig y Compañía acudió en 16 de Mayo de 1889 al Gobierno Civil de Barcelona solicitando con la correspondiente Memoria descriptiva, privilegio de invención por veinte años para la fabricación de una corbata de su invención, cuya novedad consistía en dejar libre la parte central ó nudo de la corbata, á fin de cambiar éste cuando su uso lo exigiera por otro de los ejemplares de igual género y dibujo que se acompañaban á la misma corbata, cuya patente le fué expedida á dicha Sociedad, con el número 8,589, con fecha 25 de Junio del mismo año, y á nueva instancia de la misma Sociedad de 1.º de Julio siguiente le fué igualmente expedido en 9 de Septiembre, con el número 9,742, certificado de adición por ciertas modificaciones y perfeccionamientos introducidos en dicha corbata económica central movible á voluntad de su dueño:

Resultando que en 8 de Junio del mismo año 1889 solicitó don Francisco Vilumara, en nombre de la Sociedad Sucesores de Francisco Vilumara, otra patente de invención por una corbata con nudo de recambio, que le fué concedida en 9 de Agosto siguiente, y por escritura otorgada en 14 de aquel mismo mes de Junio declaró Vilumara en nombre de la susodicha Sociedad que por efecto de una mala inteligencia había pedido para ésta la expresada patente, que correspondía á la Sociedad Baqué y Llenas, dueña del invento, pues su gerente había facilitado la Memoria y todo lo demás necesario para su concesión, por lo que cedía y traspasaba á dicha razón social todos los derechos y acciones que le compitieran por la solicitud de patente presentada, queriendo que ésta fuese presentada, concedida y expedida á favor de la Sociedad Baqué y Llenas:

Resultando que esta última Sociedad, representada por su gerente don José Ramón Baqué, dedujo en Barcelona en 5 de Agosto del repetido año 1889 la demanda de este pleito, con el fin de que se declarara nula y sin valor ni efecto la patente de invención concedida á Pedro Deig y Compañía por una corbata de doble nudo postizo, que permitía cambiar el nudo usado por otro nuevo unido á la tira, cuya patente había sido concedida con el número 9,589 de aquel año, reservando á la Sociedad demandante su acción y derecho para reclamar de la demandada la indemnización de los daños y perjuicios que le había ocasionado con los anuncios y circulares que había publicado; á cuyo efecto alegó: que á principios de Abril de aquel año empezó la Sociedad demandante á construir las corbatas de doble nudo,

después de ensayos efectuados con mucha anterioridad, para su explotación y venta; que comprendiendo don Pedro Deig que con aquella clase de corbata podía hacerse negocio, se presentó en la tarde del 10 ó 12 de Mayo en el despacho y tienda de camisería de la Sociedad demandante, y después de algunos rodeos consiguió hablar de la corbata examinada, manifestando que era mal negocio para los fabricantes, puesto que ahorraría corbatas, á lo que contestó don José Ramón Baqué que en vista de la aceptación que tenía, pensaba pedir privilegio, como en efecto lo pidió, en últimos de Mayo; que ocultando don Pedro Deig sus propósitos, tan pronto como salió de la camisería de los demandantes, mandó comprar en la casa de Requesens dos corbatas de doble nudo de las que éste tenía compradas á los demandantes, y así que las examinó y consiguió enterarse de su confección, pidió el 20 de aquel mismo mes de Mayo la patente de invención cuya nulidad se pretendía; que obtenido por don Pedro Deig dicho monopolio empezó á hacerlo público, y no obstante el requerimiento que los demandantes le dirigieron para que se abstuviera de fabricar corbatas de doble nudo, publicó anuncios y remitió circulares á todos los corresponsales y vendedores, privándoles de la venta y causándoles innumerables perjuicios; que de los hechos anteriores se desprendía que don José Ramón Baqué inventó una clase de corbata de doble nudo que puso á la venta en el mes de Abril de aquel año, y que don Pedro Deig y Compañía desconocían el 12 de Mayo tal producto industrial, por lo que el privilegio obtenido por la razón social demandada se refería á un invento que no era suyo, sino conocido ya por los demandantes y por los vendedores y corresponsales; y que en apoyo de su derecho, invocaban los artículos 1.º, 2.º, 11, 43, 45, 53, 55, 56 y 58 de la Ley de 30 de Julio de 1878 sobre patentes de invención, y la sentencia de este Tribunal Supremo de 1.º de Diciembre de 1886:

Considerando que la Sala sentenciadora reconoce el hecho de que la explotación de la corbata de doble nudo, mucho antes de la concesión y aun de la solicitud de la patente de Pedro Deig y Compañía, era conocida y practicada tanto por el mismo Pedro Deig como por Baqué y Llenas, y que partiendo de este hecho, declara con justicia la nulidad de dicha patente, á tenor de los artículos 43, 1.º y 5.º de la Ley de 30 de Julio de 1878 que se suponen infringidos en los motivos primero y segundo, porque en ellos se requiere para la validez de la patente que la industria que se haya de poner bajo el amparo de dicha Ley, sea nueva ó cuando menos no establecida en el país.

Considerando que el recurso de casación por infracción de ley, por el concepto de no ser la sentencia congruente, requiere como todos los de su clase, la citación precisa de la ley ó doctrina legal infringidos; y además que no ha habido en el caso actual esta falta de congruencia porque la demanda no se funda exclusivamente en que Baqué y Llenas fuese el inventor de la corbata en cuestión, sino en que la patente recayó sobre un objeto anteriormente conocido y explotado por el actor, que se atribuye su invención; particular este último que no es incongruente con la declaración de la Sala, de ser la fabricación y venta de la corbata un hecho anterior á la solicitud de la patente.

Considerando que la casación, por no resolver el fallo sobre alguna de las pretensiones oportunamente deducidas, exige del mismo modo la determinación por el recurrente de la ley ó doctrina legal infringidas y que la sentencia recurrida no tiene el defecto que por esta razón le imputa el cuarto motivo, porque el actor no pidió condenación de daños y perjuicios, sino la reserva de ellos, con lo cual expresamente los excluyó del fallo, y si algún valor tuviese la falta de reserva, nunca podría dar lugar á reclamaciones de quien tiene interés en contrario, y porque la petición de perjuicios, alegada por el demandado, hoy recurrente, queda completamente resuelta al declarar la sentencia la nulidad de la patente, con cuyo supuesto se funda la existencia de aquéllos.—*(Gaceta* 18 de Abril.)

Nulidad de patente de invención.—Incumbe la prueba á quienes impugnan una patente objeto de cierta demanda, alegando que el objeto privilegiado carece de novedad. Es potestativo de los Jueces y Tribunales apreciar la prueba pericial.

Sentencia 10 de Diciembre de 1904.—Concedida patente de invención por la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, á Alberto Fowler y Jiménez y Crescencio Alfonso y Núñez por un aparato para descargar la caña de las carretas y wagones al conductor del trapiche y alimentar éste con regularidad; y sabiendo ellos que algunos hacendados, y en particular la Sociedad titulada *''Hormiguero Central Company''* empleaban aparatos iguales ó parecidos al que era objeto de la patente, establecieron juicio declarativo de mayor cuantía contra dicha Sociedad en demanda de que se condenase á la misma á la pérdida de los aparatos que utilizaba en la parte comprendida en el invento de la propiedad de Fowler y Alfonso, al pago á éstos señores de tres tantos más el valor de dichos aparatos como indemnización y á que se abstuvieran los demandados á seguir utilizando dicho invento sin la debida cesión de los dueños y al pago de las costas.

Declarada con lugar la demanda y confirmada la sentencia del Juzgado por la Audiencia de Santa Clara en todas sus partes, interpusieron los demandados recurso de casación por infracción de ley.

El Tribunal Supremo declaró *no haber lugar* al recurso:

Primero:—Considerando que el derecho del poseedor de una patente de invención para reivindicar el uso exclusivo de la misma, queda justificado, como el que se tiene sobre los bienes materiales, con el correspondiente título de adquisición, el cual en el caso presente es la Cédula de privilegio acompañada oportunamente por los actores, y como la autenticidad de dicho documento no ha sido siquiera puesta en duda por la sociedad demandada, que se ha limitado en su contestación á combatir la novedad teórica y práctica del invento á que la concesión se contrae, alegando al efecto determinados hechos cuya existencia afirma, es evidente que, dada la legitimidad del título en que los actores fundan su derecho y teniendo en cuenta que lo único que se discute en este pleito, tanto en la demanda como en la reconvención, la cual tiene por base esos propios hechos, es la certeza de los mismos, negada por los actores, no á éstos sino á la sociedad demandada incumbe la prueba en uno y otro debate; y la Sala sentenciadora, al declararlo así, no ha infringido, como se supone en el motivo C., el artículo mil doscientos catorce del Código Civil.

Segundo:—Considerando que siendo el fundamento del fallo la autenticidad reconocida de la Cédula de privilegio expedida á favor de los actores y la falta de prueba de lo argüido en contra de la invención y su uso, no influye en la resolución judicial lo que se alega en los motivos A y B con referencia al calificativo de presunción legal empleado en uno de los Considerandos de la sentencia, porque contrayéndose dicho Considerando al mencionado documento traído al juicio por los actores, en nada pudo afectar á éstos la mayor ó menor eficacia del propio documento para combatir la afirmación de la sociedad demandada respecto á la falta de novedad de lo que ha sido objeto del privilegio; correspondiendo exclusivamente á dicha sociedad, según queda dicho, la prueba de su afirmación, intentada sin éxito á juicio de la Sala sentenciadora; á lo que se agrega, como mayor demostración de la ineficacia de los dos citados motivos, que contra el fallo y no contra el texto de sus Considerandos, es que se da el recurso de casación.

Tercero:—Considerando en cuanto al último motivo marcado con la letra D, que teniendo éste por objeto combatir el criterio judicial con relación á la prueba de peritos, y no siendo esa prueba la única que ha tenido en cuenta el Juez sentenciador para decidir sobre el particular que la motiva, carece también de eficacia esta otra impugnación, mucho más cuando, conforme al artículo seiscientos treinta y uno de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es potestativa la facultad de los Jueces y los Tribunales para estimar la prueba pericial según las reglas de la sana crítica, sin estar

obligados á sujetarse al dictamen de los peritos.—*(Gaceta* 17 de Abril de 1905.)

Nulidad de patente de invención: legislación aplicable.—Declara el Tribunal Supremo que el Real Decreto de 14 de Mayo de 1880 no dispone se haga extensiva á Cuba la Ley de 30 de Julio de 1878, sino que se concretó á disponer surtiera efecto en esta Isla el artículo 3° de la citada Ley. Los procedimientos sobre patentes se rigen por Real Cédula de 30 de Junio de 1833 y disposiciones que la modifiquen.—Se declara la nulidad de una patente por no constituír invención ni ser nuevo el objeto del privilegio.

Sentencia 6 de Octubre de 1906.—Concedida patente de invención á José Vidal y Alvarez por mejoras en las badanas de sombreros, establecieron demanda en juicio de mayor cuantía los señores Gómez y Compañía para que se declarase: 1.o: la nulidad de dicha patente, por oponerse á las condiciones que establecen los artículos 3.o y 5.o de la Ley de 30 de Julio de 1878, y 2.o: que habiendo ocasionado dicha patente daño á la sociedad de Gómez y Compañía, se abstenga el señor Vidal del uso de la patente y que se le condene á indemnizar á los demandantes, por vía de daños y perjuicios. Dictada sentencia por el Juez de primera instancia del Distrito del Oeste, declarando no haber lugar á la demanda, cuya sentencia fué confirmada por la Audiencia de la Habana, interpusieron los demandantes recurso de casación por infracción de ley.

El Tribunal Supremo declaró en parte *haber lugar* al recurso:

Primero:—Considerando que el Real Decreto de catorce de Mayo de mil ochocientos ochenta y ocho no dispone que se haga extensiva á Cuba la Ley de treinta de Julio de mil ochocientos setenta y ocho promulgada en España, sino que se concretó á disponer que surtiera efecto en esta Isla el artículo tercero de la citada Ley, á dar determinadas reglas sobre presentación de testimonios de concesión de patentes, registros de éstas, sus efectos en el territorio de España y en los de que á la sazón eran sus colonias, y á mantener á los Gobernadores Generales de Ultramar en las facultades que tenían en aquéllas cuando solo hubieran de surtir efectos en las respectivas Islas; pero en modo alguno, como queda dicho, que hubiera de regir en esta de Cuba.

Segundo:—Considerando, pues, que las prescripciones establecidas en materia de procedimientos por la Ley de treinta de Julio de mil ochocientos setenta y ocho no son de aplicación á los que en Cuba se sigan con relación á las patentes de invención, los cuales deberán regirse por la Cédula de treinta de Junio de mil ochocientos treinta y tres y otras disposiciones posteriores que la modifiquen.

Tercero:—Considerando que en su consecuencia al resolver la Sala sentenciadora en los términos que lo ha hecho bajo el fundamento de no haber intervenido el Ministerio Fiscal en el pleito seguido por la sociedad de Gómez y Compañía contra José Vidal y Alvarez sobre nulidad de la patente á éste concedida, ha aplicado indebidamente lo dispuesto en la Ley de treinta de Julio de mil ochocientos setenta y ocho sobre el particular expresado.

Cuarto:—Considerando que procediendo la casación de la sentencia recurrida por los fundamentos anteriormente expuestos con relación al primer motivo del recurso interpuesto por Gómez y Compañía para ante este Tribunal Supremo, se hace innecesario examinar si existen ó no las demás infracciones legales alegadas en los otros motivos admitidos del presente recurso.

Y á la vez se dictó una segunda sentencia declarando con lugar la demanda en el extremo relativo á la nulidad de la patente:

Considerando que aunque es cierto que los testigos que declararon á instancia de la parte actora manifestaron al ser repreguntados que tenían interés directo en que se anulara la patente concedida al demandado porque de ese modo pueden adquirir el artículo objeto de aquélla de Gómez y Compañía ó de cualquiera otra casa que lo produzca, fabricarlo, y porque pudiera lesionar los derechos de los almacenistas ó fabricantes de sombreros, esas manifestaciones afirmativas del mencionado interés, dados los

hechos en que lo hacen descansar, no es motivo suficiente para estimar la existencia de la tacha legal consignada en el número tercero del artículo seiscientos cincuenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no ser tales hechos determinantes de un interés de tal naturaleza que afecte en realidad los particulares ó peculiares de dichos testigos de modo que racionalmente estimado ó apreciado deba hacer dudar de la veracidad de sus dichos ó manifestaciones en este pleito, pues es aquél de carácter tan general que no solo puede afectar á los que se relacionan con la industria de que se trata y los que la ejercen, sino que en cierto modo afecta también al interés del público á quien sin duda beneficia la competencia en la producción de un objeto determinado y la cual no puede existir si aquélla es un derecho de una persona ó entidad determinada y única; de donde, de no estimarse así, se seguiría como conclusión necesaria la de que en casos como el presente no podría existir nunca con eficacia probatoria la prueba testifical, lo cual, como regla general, es inadmisible ni lógica ni legalmente considerado: y por último, que á estimar la veracidad de lo declarado por los testigos mencionados contribuye además el que sus manifestaciones se hallan corroboradas por otros elementos de prueba traídos al pleito.

Considerando que los peritos mercantiles Francisco Ponsar, Justo Prada y Serafín Guillermo Massana al constituirse (fojas noventa y cinco) con el Juzgado en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, dentro del período probatorio manifestaron declarando como tales peritos que las materias primas de las badanas examinadas no se producen por la industria del país, teniendo que utilizar los confeccionadores de ella las importadas; que el procedimiento no es nuevo ni ha sido invención reciente, sino que por el contrario, ha tenido necesidad siempre de importarlas en la misma forma y que la implantación en el país de la industria costurera de sombreros ha sido con el propósito de obtener beneficios arancelarios; lo cual demuestra, conjuntamente con lo que aparece de la prueba testifical y corroborándolo en cierto modo las propias manifestaciones del demandado en su escrito de contestación á la demanda, que son hechos ciertos los de que en el producto objeto de la patente concedida á José Vidal no existen las condiciones necesarias para poder obtener válidamente una patente de de invención con arreglo al artículo primero de la Real Cédula de treinta de Junio de mil ochocientos treinta y tres, puesto que ni en el empleo de máquinas, procedimientos, ni en el producto mismo no solo no hay en realidad invención, sino ni siquiera novedad.

Considerando que es doctrina constantemente reconocida y declarada por el Tribunal Supremo, la de que á toda condena de daños y perjuicios, ya provenga de incumplimiento de un contrato, ó esté determinada por la Ley, ha de proceder justificación bastante de la realidad y existencia de los daños y perjuicios que se demanden; requisitos éstos no llenados en el presente caso por que no solo no se sigue que se hayan causado de haber el demandado dirigido á la Sociedad demandante la carta por el primero reconocida, obrando á fojas nueve, sino que ni es de tener en cuenta lo dictaminado por los peritos en su dictamen escrito de fojas ciento veinte y cuatro, entre otros motivos, por el decisivo, en orden á falta de valor probatorio, por haber sido practicada esa prueba cuando ya había transcurrido el término concedido para practicar toda la propuesta, puesto que habiendo vencido éste en veinte y tres de Junio último de dicho período, el dictamen mencionado aparece suscrito en veinte y ocho del citado mes y presentado dos días después, ó sea el treinta; por lo cual no puede ser tenido en cuenta lo en él consignado.

Considerando que por los motivos expuestos en los precedentes considerandos debe ser declarada con lugar la demanda en cuanto por ella se solicita la nulidad de la patente concedida al demandado, y sin lugar en cuanto á la indemnización de daños y perjuicios.

Considerando que declarada tan solo con lugar en lo pretendido por el actor en uno de sus extremos y no habiendo, por otra parte, méritos bastantes para estimar que el demandado haya procedido con temeridad, no procede hacer especial condenación de costas en ninguna de las instancias.

Fallamos que debemos declarar y declaramos con lugar la demanda en el extremo relativo á la nulidad de la patente concedida al demandado en tres de Diciembre de mil novecientos cuatro para mejora en la badana de sombreros, publicada en la *Gaceta Oficial* de doce de Diciembre del expresado año; y no haber lugar á la indemnización de los dos mil cien pesos reclamados por el actor en concepto de daños y perjuicios, de cuyo particular absolvemos al demandado, confirmando en lo conforme y revocando en lo que no lo sea el fallo apelado; y no hacemos especial condenación de costas.—*(Gaceta* 13 de Enero de 1907.—Edición extraordinaria.)

PENAL

Usurpación de patente.—Procesado un industrial por usurpación de patente de invención, en la duda, por no haberse probado ser nuevo el objeto del privilegio, es anulado éste y casado y anulado el fallo condenatorio recurrido.

Sentencia de 28 de Abril de 1891.—Doña Ana Aloe y Fuentes estableció querella contra don Gerardo Gutiérrez y don Julián del Val por usurpación de patente de un corsé higiénico, que se describe y que la propietaria había convenido con Gutiérrez y del Val que se pusiera á la venta en el establecimiento ''La Marquesita'', de que eran dueños los dos últimos.

Fueron los hechos declarados probados:

Que doña Ana Aloe y Fuentes obtuvo la patente de invención del Ministerio de Fomento por el invento del corsé higiénico, pagando las anualidades correspondientes en el Conservatorio de Artes de Madrid, y que dicho corsé obtuvo medalla de oro en la Exposición de Matanzas, circunstancia que no ignoraba don Gerardo Gutiérrez; hechos probados:

Que habiendo pedido dicho privilegio de invención la doña Ana Aloe para su corsé higiénico, que consistía en tener elásticos en las caderas y en la parte alta del seno y en la correspondiente al vientre, contrató con don Gerardo Gutiérrez que éste los pusiera de muestra en su establecimiento titulado ''La Marquesita''; pero habiendo sabido aquella señora que en dicho establecimiento se vendían otros que, aunque sin llamarse higiénicos, presentaban las mismas particularidades de los elásticos que los suyos, aunque no de la misma forma, retiró los que había entregado al Gutiérrez, querellándose más tarde de los dueños del expresado establecimiento por usurpación de patente:

Que en los periódicos y copia del acto de conciliación exhibidos, aparece de los primeros: que el 30 de Mayo de 1887 se le concedió patente de invención á doña Ana Aloe, sin la garantía del Gobierno en cuanto á la novedad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que recaía, para la explotación exclusiva de un corsé higiénico, con arreglo á la Ley de 30 de Julio de 1878, por término de veinte años, y en la forma descrita en la Memoria unida á dicha patente, en la que expresa dicha Aloe que consistía la especialidad del corsé higiénico de su invención en la colocación de unos cuchillos de goma, naciendo desde la cintura y colocados en el juego de las caderas; dejando, por lo tanto, movimiento al cuerpo en completa libertad; llevaba otros cuchillos del mismo elástico en la parte del lazo y el seno, confeccionados del mismo modo, dando así perfecta forma sin oprimir lo más mínimo; dicho corsé reconocido por los mejores facultativos, había merecido sus elogios y el nombre de higiénico, salvando sus buenas y especiales condiciones el inconveniente que siempre había ofrecido esta prenda, tan necesaria á la mujer, siendo su forma elegante y sujeto en todo al buen corte; el tejido de goma que empleaba en su corsé era flexible y delicado, pues estaba colocado entre finísima seda, completando su comodidad una faja que atravesaba las gomas y venía á abrocharse en la parte del vientre, no existiendo ningún corsé que reuniese las condiciones ni emplease los eláctícos más que el corsé higiénico ''Aloe''; que según la nota final de la patente expresada, dicha patente de invención se concedía por el Gobierno sobre un corsé higiénico según se describía en la Memoria referida; habiéndose mandado publicar en la *Gaceta* antes dicha en 23 de Noviembre del mismo año

por el Excmo. Sr. Gobernador General de esta Isla; que de la segunda, ó sea del acto de conciliación, resultaba que don Gerardo Gutiérrez negó la demanda, añadiendo que para que existiera la falsificación de un producto de la industria, se hacía indispensable que se usara el nombre del inventor ó que dicho producto fuese exactamente igual en todos sus detalles al modelo presentado por el que hubiese obtenido la patente; que además, muchos años antes de que la Aloe obtuviera la patente á su favor, expendía el demandado y otros muchos establecimientos, corsé de la clase del que se trataba, careciendo los corsés que comunmente se solían vender, de los cuchillos de goma elástica que llevaba en la parte del lazo y el seno el de la patente; y que tampoco tenía la faja que atraviesa las gomas y abrochaba en la parte del vientre; hechos que, en cuanto se relacionan con la otorgación de la patente y con haber tenido lugar el acto de conciliación, se declaran probados por documentos fehacientes:

Que calificados los hechos expuestos como constitutivos de un delito de usurpación de patente, del que aparecían responsables en concepto de cómplices don Gerardo Gutiérrez y don Julián del Val, sin circunstancias apreciables, la repetida Sala, revocando la sentencia del inferior, les condenó, como gerentes de la sociedad "La Marquesita", á la multa de 100 pesetas, á entregar á la Aloe los corsés ocupados y el valor de los vendidos de la clase de aquéllos, y á las costas:

Que contra la anterior sentencia se ha interpuesto á nombre de los procesados recurso de casación por infracción de ley, autorizado por el número 1.º de la regla 56 de la Ley provisional para la aplicación del Código Penal en Cuba y Puerto Rico, citando como infringidos:

1.º—El artículo primero del mencionado Código, porque los recurrentes no tuvieron intención de delinquir:

2.º—El párrafo primero del artículo 49 de la Ley de 30 de Julio de 1878, por indebida aplicación:

3.º—El párrafo segundo del mismo artículo 49, también por haberse aplicado; cuyo recurso fué impugnado en el acto de la vista por el Ministerio Fiscal:

Considerando: que son usurpadores de patentes de invención, conforme al artículo 49 de la Ley de 30 de Julio de 1878, los que con conocimiento de la existencia del privilegio atentan á los derechos del legítimo poseedor, ya fabricando, ya ejecutando por los mismos medios lo que es objeto de la patente; y son cómplices los que á sabiendas contribuyen á la fabricación, venta ó expendición de los productos obtenidos del objeto de la patente usurpada:

Considerando: que pueden ser objeto de patente de invención, según el artículo 3.º de dicha Ley, entre otros, los productos ó resultados industriales nuevos; entendiéndose que es nuevo para los efectos de aquel artículo y conforme al 5.º, de la mencionada Ley, lo que no es conocido ni se halla establecido ó practicado en los dominios españoles ni en el extranjero:

Considerando que son nulas las patentes de invención cuando se justifica, conforme indica el artículo 43, que no son ciertas respecto del objeto de la patente las circunstancias de propia invención y novedad y la de hallarse establecido ó practicado del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales dentro de los dominios españoles:

Considerando que es una verdad indiscutible que á doña Ana Aloe y Bullosa se la concedió con todas las formalidades legales el privilegio de invención de un corsé llamado higiénico, cuya especialidad consistía en haber empleado en él ciertos elásticos ó gomas, completándole con una faja que atravesaba éstas; y lo es también, que de importación extranjera se encontraron para su venta en la tienda "La Marquesita", á cargo ó bajo la gerencia de los recurrentes don Gerardo Gutiérrez y don Julián del Val, los corsés objeto de la denuncia, que si son también higiénicos por tener gomas ó elásticos, ni están colocados en los mismos puntos, ni son iguales en número, ni les resguarda la faja que ciñe el vientre, resultando, según los peritos, mejorada la obra ó artefacto de la Aloe, quien pudo muy bien

imitar con ventaja la confección de aquéllos, ya que no consta ni se justifica en todo caso, como debiera, la época en que unos y otros se hicieron y comenzaron á expenderse:

Considerando que en la duda que ello ofrece, debe legalmente conceptuarse nulo, por no haberse probado que es nuevo el privilegio de invención que ha intentado hacer valer la querellante Aloe, y en este sentido, la Audiencia de la Habana, en la sentencia de cuya casación se trata, ha infringido por su mala aplicación el artículo 49 de la Ley antes citada, incurriendo en el error de derecho que se invoca en el recurso.

Se declara con lugar el recurso por infracción de ley, y es casada y anulada la sentencia recurrida.—*(Gaceta* 31 de Agosto.)

Usurpación de patente.—No puede afirmarse que exista ese delito cuando se explota una máquina de hacer cigarrillos igual en la esencia, pero no en la forma, dimensiones y medios de trasmitir el movimiento, á otra que fué anteriormente objeto de patente ó privilegio.

Sentencia de 8 de Marzo de 1895.—Condenado don Manuel Fombuena como autor de usurpación de la propiedad industrial perteneciente á don Federico Borras, interpuso recurso de casación que el Tribunal Supremo falla, casando y anulando la sentencia condenatoria, dictada por la Audiencia de Madrid. Acuérdase la casación con vista del artículo 49 de la Ley de 30 de Julio de 1878, y sus fundamentos dicen así:

Considerando que si bien la Sala sentenciadora consigna que la máquina para hacer cigarrillos, por lo que obtuvo patente de invención don Manuel Valentín Silvestre Fombuena, comparada con la otra, por lo que también obtuvo patente don Federico Borras, es igual á ésta en su esencia mecánica, pues consta de los mismos cuatro órganos, establece no obstante, como hecho cierto y probado, que existen entre las dos máquinas diferencia de forma, de dimensiones y de medios para transmitir el movimiento del árbol general á los cuatro órganos operadores, y estas diferencias, que pueden ser de considerable importancia, impiden admitir que el procesado Fombuena haya empleado los mismos medios de que hizo uso el Borras en su invento, y demuestran que faltando unas de las condiciones más esenciales requeridas en la disposición legal arriba citada para que exista el delito de usurpación, no hay méritos hábiles para que pueda juzgarse responsable criminalmente del mismo al referido Fombuena.

Considerando que la cuestión acerca de la novedad de las máquinas ó inventos de que se trata, y por consiguiente de la validez ó nulidad de la patente obtenida por Fombuena, tiene un carácter meramente civil, propio del conocimiento de los Tribunales de ese orden, en consonancia con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y siguientes de la Ley de 30 de Julio de 1878 ya citada, no constituyendo, por tanto, materia criminal la que ha dado lugar á la querella.

Considerando, en virtud de lo expuesto, que la Sala sentenciadora ha aplicado indebidamente al caso la disposición contenida en el artículo 49 de la Ley de 30 de Julio de 1878 sobre patentes, por lo que procede la casación del fallo recurrido.—*(Gacetas* 6 y 8 de Agosto.)

Usurpación de patente.—No afirmada la novedad de un invento y existiendo diferencias entre los artefactos, no puede decirse que hay usurpación de patente.

Sentencia de 24 de Abril de 1895.—Don Agapito Rodríguez obtuvo patente de invención por una caldera de cocer al vapor sustancias alimenticias, "cuya novedad consistía en un depósito ó cámara que tiene un fondo constituído por el techo del generador, separado de él por sólo una chapa"; y don Julián Ibarrondo, con conocimiento del privilegio otorgado á Rodríguez, construyó otro aparato "semejante ó idéntico con la sola diferencia de que la chapa que separa el generador de la cámara de cocción, para facilitar la expulsión del vapor es acanalada y no plana, como en el de Rodríguez." Procedióse criminalmente contra Ibarrondo, la Audiencia de Santander lo condenó como usurpador, recurrió en casación y el Tribunal Su-

premo casa y anula el fallo recurrido, visto el artículo 49 de la Ley de 30 de Julio de 1878:

"Considerando que aparte de no afirmarse la novedad por lo que obtuvo la patente don Agapito Rodríguez, las diferencias que señala la sentencia recurrida excluyen la identidad entre los dos artefactos, el antiguo y el nuevo, que como apreciación y no como hecho, se consignan en el primer resultando de aquélla, y revelan reformas de una mayor ó menor importancia influyente en la responsabilidad de carácter penal exigida al procesado, la cual es solo procedente en el caso de verdadera igualdad y copia de los artefactos patentados.—*(Gaceta* 25 de Agosto.)

Usurpación de patente.—Imposibilidad de cometer este delito cuando el procedimiento industrial objeto del privilegio no es nuevo. Competencia de los Tribunales en el orden civil y en el criminal para hacer declaraciones sobre nulidad de patentes.

Sentencia de 26 de Noviembre de 1896.—Dueño don Manuel Martínez de dos patentes de invención para la confección de zapatillas y alpargatas, promovió causa contra don Juan Sañudo por dedicarse á la misma industria aplicando los procedimientos de que él tenía privilegio exclusivo. Conoció del proceso la Audiencia de Santander, que dictó sentencia absolutoria fundada en que si bien es indudable que á don Manuel Martínez se le concedieron las patentes de invención para la confección de zapatillas y alpargatas, no lo es menos que la fábrica de Fernández Hermanos, de Munilla, elabora zapatillas sin plantilla interior, y la de don Gaspar Araiza zapatos y alpargatas cosidas de dentro á fuera con la máquina Blak, empleada en aquélla hace diez ó más años; en que notados en los calzados construídos por Martínez y por Sañudo las diferencias de ser una pieza las monterillas de las zapatillas del segundo, mientras que las del primero no lo son, y sustitución del alambre por el bramante y los clavos para la preparación del cosido definitivo y lo ventajoso que ésto resulta, parece desprenderse de esta innovación que las unas se preparan y confeccionan de distinta manera que las otras, y por lo tanto no hay copia exacta del procedimiento de patente de invención en la construcción empleada por Sañudo, aun cuando ambas obras resulten sin plantillas; en que haciéndose el cosido del calzado con máquinas que no son de la iniciativa del favorecido con las patentes y que cualquiera puede usar, sería atentatorio al fomento y desarrollo de la industria de que se trata el limitar el uso de esas máquinas al que se dice poseedor de un invento que realmente no lo es, puesto que él no fué quien descubrió la máquina que cose de dentro á fuera; y en que por dichas diferencias y por construirse en la ábrica de Araiza calzados iguales á los de Martínez antes de que se concediera á éste su patente, surje la duda de que fuera conocido el procedimiento de dicha patente antes de concedérsele el privilegio, y en caso de duda, debe absolverse al acusado Sañudo. Interpuesto contra esta sentencia recurso de casación, el Tribunal Supremo declara no haber lugar á él:

Considerando que según el artículo 49 de la Ley de 30 de Julio de 1878 cometen el delito de usurpación de patentes los que con conocimiento de la existencia del privilegio atenten á los derechos del legítimo poseedor, ya fabricando, ya ejecutando por los mismos medios lo que es objeto de ella:

Considerando que, según el artículo 3.º de dicha Ley, sólo pueden ser objeto de patente los productos ó resultados industriales nuevos, entendiéndose por tales conforme el 5.º de la misma, los no conocidos, establecidos ni practicados en los dominios españoles; siendo nulas las patentes de invención de conformidad con el artículo 43 de la misma, las que se justifique que no son ciertas respecto del objeto de la patente, por las circunstancias de propia invención y novedad ó de no hallarse establecido ó practicado del mismo modo y forma en sus condiciones esenciales en los dominios españoles:

Considerando que afirmándose en el fallo recurrido por el Tribunal sentenciador que con anterioridad á la concesión de las patentes á don Manuel Martínez ya se construían calzados iguales á los de aquél, el procedimiento

de dicha patente antes de la concesión del privilegio, y falta la condición de la novedad, indispensable para la eficacia del privilegio en el orden penal.

Considerando que afirmándose también en los considerandos de la sentencia recurrida que hay diferencias entre los calzados construídos por el Martínez y por el acusado que excluyen su identidad, sin cuyo elemento y el de novedad no existe la usurpación invocada:

Considerando que si bien la cuestión acerca de la validez ó nulidad de la patente obtenida tiene un carácter puramente civil, propio del conocimiento de los Tribunales de este orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 44 y siguientes de la Ley de 30 de Julio de 1878 ya citada, no se opone á que en la esfera criminal, y para los efectos de la represión, se crea ineficaz, único objeto sin mayor trascendencia, con que ha sido indicada la nulidad de la sentencia, como lo demuestra no haberse hecho declaración alguna sobre ella en el fallo recurrido.—*(Gacetas* 24 y 25 de Enero de 1897.)

Usurpación de patente de invención.—No puede decirse que existe el delito de usurpación de patente, cuando el uso de un objeto privilegiado se trasmite por el inventor á un tercero mediante pacto ó contrato de carácter civil.

Sentencia de 21 de Febrero de 1906.—Obtenida por don Domingo Cárdenas Arjobín, Cédula de privilegio por un horno de cal de su invención, pactó con Ramón Planiol y Charamont, propietario de la finca ''El Marañón'', terminar la construcción de tres hornos que había comenzado á construir, con arreglo á sus sistemas, cuando la finca era del señor Arazoza, y terminada la construcción Planiol celebró con Cárdenas un contrato privado para la explotación de dichos hornos, rescindiéndolo después de algún tiempo de estar en vigor, liquidando en sus alcances á Cárdenas y continuando por su cuenta la explotación de los mencionados hornos, sin que se acreditara que Cárdenas al construirlos estableceiese condición alguna para su explotación.

Establecida querella por Cárdenas contra Planiol por el delito de usurpación de patente, y dictada sentencia por la Audiencia de la Habana declarando que estos hechos no eran constitutivos del delito de defraudación de la propiedad industrial, comprendido en el artículo 563 del Código Penal, absolviéndose á Planiol, con imposición de las costas al acusador Domingo Cárdenas, por temeridad; interpuso este último recurso de casación contra dicha sentencia por infracción de ley.

El Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso:

Considerando que según la legislación que rige en la materia, la usurpación de patente y la defraudación de la propiedad industrial, son dos delitos distintos: comprendido el primero en los artículos cuarenta y nueve y cincuenta de la Ley de treinta de Julio de mil ochocientos setenta y ocho, y el segundo, en el artículo quinientos sesenta y tres del Código Penal:

Considerando que hay usurpación de patente conforme al citado artículo cuarenta y nueve, cuando, con conocimiento del privilegio, se atenta á los derechos del legítimo poseedor, ya fabricando, ya ejecutando por los mismos medios lo que es objeto de la patente:

Considerando que el objeto de la patente otorgada á Domingo Cárdenas, según se deduce de la sentencia recurrida,—aunque nada se dice en ella de cuál sea la particularidad inventada ó no practicada, motivo del privilegio, que es lo que singulariza su verdadero objeto, como lo indica el artículo octavo de la Real Cédula de treinta de Junio de mil ochocientos treinta y tres,—consiste en determinado sistema de construcción de hornos para hacer cal:

Considerando que de dicha sentencia resulta que el citado Cárdenas pactó con el acusado Ramón Planiol la construcción de tres hornos, que debía aquél hacer á éste con arreglo al aludido sistema, por precio de novecientos cincuenta pesos, que le pagó Planiol, sin que se haya probado que mediara ninguna condición que limitase el derecho del último á explotar los expresados hornos: por lo que no cabe desconocer que, al terminarse, quedaron éstos de la propiedad exclusiva de Planiol, quien, por tanto, podía en

lo sucesivo ejercitar respecto de ellos todas las facultades inherentes al dominio, ya que no aparece ser otra la finalidad del enarrado convenio; corroborando este aserto la circunstancia de que para que Cárdenas pudiera participar de la explotación de dichos hornos, le fué preciso celebrar al efecto, un nuevo pacto, como lo hizo, con Planiol, una vez terminada la construcción de los mismos:

Considerando que, en mérito de lo que precede, mal puede entenderse que usurpe el acusado la mencionada patente, al hacer uso de dichas facultades, porque, ni atenta, así, á los derechos de su legítimo poseedor, toda vez que obra mediante su consentimiento, ni fabrica ni ejecuta lo que es objeto de ella, el cual, como se ha visto, está en emplear determinado sistema para la construcción de hornos, cosa que él no hace; sino que simplemente utiliza los que le han sido construídos por quien, para ésto, podía emplear el susodicho sistema; no siéndole necesario para adquirir la propiedad de ellos, el otorgamiento de escritura pública, dado que no se trata de la transmisión de una patente ni de ningún acto que la afecte en su esencia, que es para lo que la ley requiere esa formalidad:

Considerando que, menos aún, si cabe, puede haber en el caso de autos, el delito de defraudación de la propiedad industrial, porque para que exista es preciso que, por cualquier medio insidioso, se perjudique á dicha propiedad, induciendo á error sobre la procedencia, bondad ó ejecución del objeto patentado: lo que no resulta en forma alguna de los hechos que declara probados el Tribunal *a quo*:

Considerando que, por lo expuesto, queda demostrado que al no aplicar dicho Tribunal en su sentencia, los mencionados artículos cuarenta y nueve y cincuenta de la Ley de treinta de Julio de mil ochocientos setenta y ocho, y quinientos sesenta y tres del Código Penal, y los demás que cita el recurrente como infringidos, procedió con todo acierto; debiéndose, en consecuencia, declarar sin lugar el presente recurso.—*(Gaceta* 6 de Noviembre de 1906.)

FORMULARIO

Modelo Núm. 1.

SR. GOBERNADOR CIVIL.

N. N., de profesión..............., y domiciliado en..............., calle de.................. número........., (por sí ó como apoderado de.....................; ó á nombre de tal Compañía ó Sociedad), á usted dice:

Que á fin de asegurar el derecho de propiedad y exclusivo disfrute de (una máquina, aparato, procedimiento, etc., que ha inventado, ó de que es propietaria la persona ó firma en cuyo nombre representa), para (tal objeto;) y conformándose á lo que determinan las disposiciones vigentes en la materia, se dirige por medio de la adjunta instancia al señor Secretario de Agricultura, Industria y Comercio en solicitud de la correspondiente Cédula de Privilegio, á cuyo efecto acompaña y presenta un pliego (ó caja) cerrado y sellado, que contiene el plano ó modelo y Memoria descriptiva según está dispuesto.

A tal efecto suplica á usted se sirva disponer el envío de las referidas instancia y pliego (ó caja) á la expresada superior autoridad, y que á la vez se expida el oportuno atestado que acredite haberse hecho la presentación en debida forma y tiempo.

De usted atentamente,

....

Firma del interesado ó apoderado. (1)

....

Lugar y fecha.

(1) Esta fórmula pueden utilizarla los interesados que residan fuera de la capital de la República. En la Habana la presentación corresponde hacerla directamente á la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio.

Modelo Núm. 2.

Sr. Secretario de Agricultura, Industria y Comercio.

N. N., de profesión..............., domicilado en..............., calle.................... número.........., (por sí ó como apoderado de.................; ó á nombre de la Compañía ó Sociedad..........), á usted dice:

Que deseando asegurar el derecho de propiedad y exclusivo disfrute de (una máquina, aparato ó procedimiento) que ha inventado, (ó de que es propietaria la persona ó firma en cuyo nombre representa), para (tal objeto); y conformándose á lo que prescriben las disposiciones vigentes, acompaña el adjunto pliego (ó caja) que contiene el plano ó modelo y Memoria descriptiva, según dichas disposiciones determinan.

En tal virtud, á usted suplica, que sirviéndose haber por hecha esta manifestación, y previos los demás requisitos establecidos, se sirva acordar que se expida la correspondiente *Cédula de Privilegio*, en el concepto que deja manifestado.

De usted atentamente,

....

Firma del interesado ó apoderado.

....

Lugar y fecha.

Modelo Núm. 3.

RÓTULO DE LA CAJA Ó PLIEGO QUE CONTENGA LOS DOCUMENTOS Ó MODELOS ALUDIDOS.

Solicitud de Cédula de Privilegio que N. N., vecino de............. presenta al Secretario de Agricultura, Industria y Comercio, (por conducto del...........), para tal objeto, (según exprese el Memorial) hoy........ .... de.................. de 190....

....

Firma del interesado ó apoderado.

PATENTE NACIONAL.

El Secretario de Agricultura, Industria y Comercio de la Republica de Cuba.

Por cuanto por parte de.................... se me ha hecho presente que á fin de asegurar la propiedad.............................. .... conforme á lo que está prevenido, se le conceda la correspondiente *Cédula de Privilegio* para ello; y habiéndose cumplido con las formalidades establecidas.

Por tanto y usando de las facultades que me competen, concedo *Cédula de Privilegio* á.. la propiedad exclusiva para que pueda usar, fabricar ó vender el mencionado

invento, contando desde esta fecha hasta el día.......................... en que concluirá, señalándose el término de tres años para que lo ponga en práctica, lo que deberá notificar á esta Secretaría, dentro del plazo señalado, para su comprobación, sin cuya formalidad se considerará caducada esta concesión, pudiendo ceder, permutar, vender ó de otra cualquier manera enajenar por contrato ó por última voluntad, en todo ó en parte el derecho exclusivo que se le asegura por la presente en los términos prevenidos en esta materia, con prohibición á toda persona que no sea el referido............. ó los que de él tuvieren derecho, del uso y ejercicio del objeto enunciado, bajo las penas establecidas; en el concepto que esta concesión es y se entiende sin garantía del Gobierno en cuanto á la novedad y utilidad del objeto sobre que recae y sin perjuicio de tercero si éste prueba en los Tribunales establecidos ser falsos los datos en que se apoyó el interesado para conseguirla.—Dado en la Habana á........... de.............. de mil novecientos........

....	....
El Secretario,	El Jefe de la Sección de Agricultura, Industria y Comercio,

Cédula de Privilegio de Invención á favor de......................

MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO, ETC.

La marca de fábrica ó de comercio es el signo, el distintivo de la personalidad industrial, como el título, el nombre ó el apellido, lo son respecto del individuo, de la persona natural ó social. Es, como dice un autor, el sello de la individualidad. (1)

La marca fué la primera forma de propiedad industrial en favor del individuo, y se manifestó tan pronto como éste comenzó á romper las trabas que oponía á su actividad la disciplina de los gremios, verdadera organización comunista de otros tiempos.

Se ha observado, en efecto, que, en orden á su aparición, primero hubieron de ser en la propiedad industrial las marcas que los inventos, por ser cosa más fácil la ocupación material que la creación, y más asequible á todos la facultad de señalar un objeto como propio que la de inventar otro nuevo. Los inventos, como propiedad industrial, corresponden principalmente á la época moderna, dado que en otros tiempos el elemento social absorbía al individual y no había apenas actividad propia, sino colectiva, por hallarse el trabajo industrial organizado en gremios y otras corporaciones y cuanto se inventaba solía beneficiar exclusivamente al gremio.

Sin embargo, añade el mismo autor, la marca no pudo ser absorbida por completo en la agremiación, y así se presenta desde remotos tiempos junto al signo que distinguía la corporación ó comunidad la marca que formaba el distintivo del taller ó casa de un industrial particular.

* * *

Bajo dos aspectos puede ser considerada la marca industrial: como *dibujo* ó *diseño* en cuyo caso está sometido á las prescripciones de la Ley de Propiedad Intelectual ó Artística, y como marca propiamente dicha ó distintivo que emplean el fabricante, el industrial ó el comerciante en sus productos. (2)

El nombre, el título, el dibujo, el modelo, la envoltura sobre los cuales se ha hecho recaer la expedición de un certificado de

(1) **Estasen.**—''Derecho Industrial de España''.—Barcelona, 1902.

(2) La R. O. de 23 de Febrero de 1884 inserta en el lugar correspondiente de esta obra, determina las relaciones existentes entre la Ley de Propiedad Intelectual y la legislación sobre marcas industriales.

inscripción ó de registro, obtenido por los procedimientos de la Ley, son un símbolo del crédito y constituyen, pues, una propiedad al amparo del derecho positivo, que no consiente la usurpación, ya sea ésta clara y manifiesta, ya sea encubierta buscando su imitación y semejanza con aditamentos intencionales, que tiendan á inducir á error.

Así define la marca una sentencia del Tribunal Supremo de España, y esta definición está de acuerdo con las determinaciones que hace el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, el cual más explícito aún dice en su artículo primero:

"Son marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de cualquier otra industria, los nombres de los fabricantes, comerciantes, agricultores, industriales de todas clases ó Compañías formadas por los mismos, las denominaciones, emblemas, escudos, grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas ó signos, cualquiera que sea su forma, que sirvan para que el fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de cualquier clase ó Compañía por ellos formada, pueda señalar sus productos ó mercancías con objeto de que el público las conozca y distinga sin confundirlas con otras."

El artículo 2.º, á su vez, declara comprendidos en los efectos del mismo Decreto los dibujos destinados á la estampación de telas y papeles, especificando entre éstos á los pintados para el decorado, los modelos de joyería, ebanistería, talla, y en general todos los dibujos y modelos industriales. Tal declaración parece que sería más exacta si se ajustara á los preceptos de la Ley de Propiedad Intelectual, puesto que se trata de productos ó manifestaciones artísticas más bien que de marcas propiamente dichas; pero de todas suertes, la Ley hace bien al extender su protección y garantía á esos empeños de la actividad industrial. Todos estos esfuerzos del ingenio humano son igualmente dignos de respeto y consideración, como generadores que son de una verdadera propiedad.

Y no se explica por esta misma razón qué fundamentos de derecho pudieran aconsejar la excepción que establece el artículo tercero al declarar que no están garantizadas por esta Ley, que es una Ley de marcas, las muestras ú otras designaciones exteriores ó materiales por medio de las cuales un comerciante distingue su establecimiento de otros del mismo género; es decir, que esta Ley protege y ampara á la marca que encubre un producto, un resultado industrial, y en cambio excluye de toda garantía á la fábrica, al establecimiento donde ese mismo producto se elabora ó expende.

Apropósito de este punto decía una sentencia del Tribunal Supremo de España: (1) "El título de un establecimiento industrial es el símbolo de su crédito, y constituye una propiedad tan legítima y respetable como las demás que la Ley reconoce.

(1) Sentencia de 27 de Febrero de 1890.

" Carece de derecho quien no es dueño de un establecimiento
" industrial para emplear el nombre de éste en tarjetas, etique-
" tas y papeletas de pago, porque el uso de ese nombre que es la
" indicación de procedencia, lo que realmente constituye el em-
" blema ó distintivo peculiar del establecimiento, puede indu-
"cir á error al consumidor, haciéndole confundir una tienda con
" otra. "

Y sin embargo de existir estos precedentes en la jurisprudencia, el Decreto de 1884 estableció la excepción consignada que nos obliga á presentar en capítulo aparte la legislación que en defecto de la presente es aplicable á los títulos industriales.

Estas ligeras observaciones parece que bastan para fijar las circunstancias que determinan la existencia de la marca industrial.

La manera de legitimar el uso de las marcas, depende, como ya se ha dicho, de los principios en que se inspira la legislación de cada país.

***

Dos son los sistemas ó reglas de procedimiento generalmente adoptados para legitimar el uso de las marcas de fábrica ó de comercio. Uno de esos sistemas descansa en el *simple depósito* de la marca en un Ministerio, Tribunal de Comercio ú otra Oficina pública destinada al efecto. Hecho en debida forma el depósito, déjase reservada á la iniciativa particular ó privada de los poseedores y propietarios de las marcas toda acción ó gestión para defender ó hacer respetar sus derechos de prioridad ó exclusivo dominio sobre la marca, dibujo ó signo industrial.

En este sistema el Estado *no atribuye* la propiedad de la marca. El depósito es un acto simplemente declarativo, una mera formalidad administrativa que sirve solo para determinar, en caso de conflicto, la prioridad de una marca respecto de otra.

En Francia, donde este sistema se lleva á su mayor amplitud, el Estado admite todas las marcas que se lleven á depósito al Tribunal de Comercio, que está obligado á recibirlas todas, incluso las que contengan dibujos contrarios á la moral. Si se deposita una marca inmoral ó un dibujo prohibido, el *greffier* del Tribunal dá cuenta al Procurador de la República, para que deduzca la acción correspondiente contra la persona responsable. Si el asunto afecta sólo el interés privado, el particular á quien cause agravio, cuidará acudir á los Tribunales para impedir que prospere lo que sea contrario á sus derechos. En estos casos la Administración, cuando se encuentra en medio de intereses que luchan ó frente á un conflicto de ley, no prejuzga nada, sino que entrega el problema íntegro á los Tribunales de Justicia, sirviendo el depósito únicamente para determinar la prioridad, que la justicia aprecia en el momento oportuno, á cuyo fin se hace

constar la hora y hasta el minuto en que tiene efecto el registro, datos que estima el Tribunal al resolver la contienda. (1)

Hay otros países en que el depósito de la marca no se considera declarativo de propiedad, sino que es *atributivo* de ella; es decir, que el hecho y el certificado de registro dan la propiedad y lo reconoce la Administración pública al expedir el título al fabricante que hace el depósito. La primera nación que ha consignado este precepto en sus leyes es los Estados Unidos de América, y como allí se sabe que el depósito de la marca atribuye la propiedad, han tenido necesidad de establecer un procedimiento especial al efecto, un procedimiento verdaderamente contencioso.

En este litigio decide el Estado, admitiendo ó nó á registro la Patente ó Marca de Fábrica, con lo que declara en favor del solicitante un perfecto derecho á la propiedad de esos títulos.

El sistema que rige en Cuba, tiene por base el *examen previo* de la marca, y se caracteriza por la concesión de un certificado de registro ó inscripción obligatoria para las marcas nacionales, que viene á constituir un verdadero título de propiedad y el cual se otorga mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos.

Estas formalidades tienen por principal objeto impedir que existan marcas cuyo uso prohibe la Ley por considerarlas contrarias al orden ó á la moral pública, y en particular aquellas marcas que ya estén poseídas por otras personas ó que por su semejanza ó parecido á otras marcas ya otorgadas pueden inducir á confusión ó error.

El Estado, sin embargo, no contrae ninguna responsabilidad al otorgar la concesión de una marca, y á este fin cuida de advertir la Ley que toda concesión de certificado de marca, dibujo ó modelo industrial, se entenderá hecha sin perjuicio de tercero. (2)

Estas determinaciones dan origen á diversas acciones y responsabilidades en el orden administrativo, en el civil y en el de los procedimientos criminales, pero su estudio no es de este lugar. La legislación y la jurisprudencia, bien esplícitas sobre este punto, son las mejores fuentes de información que pueden ofrecerse, y ambas aparecen completas en el presente volumen.

---

(1) Bédarride.—''Commentaire des lois sur les Brevets d' Invention''.—París, 1889.
Lastres.—''Examen histórico-crítico de la legislación sobre marcas de Fábrica''.—Madrid, 1886.

(2) R. D. 21 de Agosto de 1884.—Art. 13.

MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO, DE AGRICULTURA, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

REAL DECRETO DE 21 DE AGOSTO DE 1884

TITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.º—Son marcas de fábrica, de comercio, de agricultura y de cualquiera otra industria, los nombres de los fabricantes, comerciantes, agricultores, industriales de todas clases ó Compañías formadas por los mismos, las denominaciones, emblemas, escudos, grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas ó signos, cualquiera que sea su forma, que sirva para que el fabricante, comerciante ó agricultor, industrial de cualquiera clase ó Compañía por ellos formada, pueda señalar sus productos ó mercancías, con el objeto de que el público los conozca y distinga sin confundirlos con otros. (1)

Artículo 2.º—Quedan comprendidos en los beneficios de este Decreto los dibujos destinados á la estampación de telas y papeles. Los de esta clase pintados para el decorado, los modelos de joyería, ebanistería, talla, y en general todos los dibujos y modelos industriales.

Artículo 3.º—Las muestras ú otras designaciones exteriores ó materiales por medio de las cuales un comerciante distingue su establecimiento de otros del mismo género, no son objeto de esta disposición.

Los nombres ó títulos de los establecimientos afectan de tal manera al derecho de propiedad industrial, que no deja de parecer extraña la excepción contenida en el presente artículo.

En cierto aspecto la colocación de muestras, anuncios ó denominaciones industriales ó mercantiles es asunto que compete al régimen municipal; pero en el orden privado, ó sea en cuanto al derecho al uso exclusivo de una denominación ó título, que tanto vale como crédito, no cabe duda que se trata de una verdadera propiedad industrial, que al no estar protegida ó regulada por estas disposiciones, tiene que buscar su sanción en las reglas del derecho común.

Como la materia es algo extensa puede verse en capítulo aparte, en las páginas siguientes.

---

(1) El carácter de comerciantes ó industriales ó dueños de establecimiento, se acredita con certificado de inscripción en el Registro Mercantil.—"Orden número 400, de 28 de Septiembre de 1900".

Artículo 4.º—Todo fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de otra clase, que individual ó colectivamente desee usar alguna marca para distinguir los produtcos de una fábrica, los objetos de su comercio, las primeras materias agrícolas ú otras cualesquiera, ó la ganadería, y lo mismo los que deseen conservar la propiedad de dibujos y modelos industriales, tendrán que solicitar el certificado de propiedad con arreglo á las prescripciones de este Decreto.

El que carezca de dicho certificado no podrá usar marca ó distintivo alguno para los productos de su industria, ni evitar que otros empleen sus estampaciones, dibujos ó modelos industriales.

La ganadería,—parece que debiera ser, más propiamente la industria pecuaria,—se rige por las disposiciones de este Decreto, no obstante las esenciales diferencias que la separan de las demás industrias que esta Ley tiene por objeto. Más que una industria, la ganadería es una forma de la propiedad común, y no se vé claro el por qué ha sido comprendida en una legislación especial como la presente.

Las disposiciones más importantes dictadas en esta materia, son: la Orden número 208 de 30 de Septiembre de 1901; la Orden número 5 de 6 de Enero de 1902 y las leyes de 16 de Septiembre de 1902 y 1.º de Mayo de 1903.

Artículo 5.º—El fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de otra especie podrá adoptar para los productos de su fábrica, comercio ó agricultura, el distintivo que tenga por conveniente, exceptuando los que á continuación se expresan:

1.º—Las armas nacionales y las insignias y condecoraciones españolas, á menos que no esté competentemente autorizado al efecto.

Unión de los Fabricantes de Tabacos.—Por el Ministerio de Ultramar y bajo el número 194, se comunicó á este Gobierno General, con fecha 13 de Febrero de 1887, la Real Orden siguiente:

''Excmo. Sr.:—Enterado de la carta oficial de V. E. número 3,081 de 3 de Enero último, elevando al Ministerio, y recomendando la favorable resolución de la instancia documentada que á la misma acompaña de la Sociedad titulada ''Unión de los Fabricantes de Tabacos'', en solicitud de que para combatir la falsificación que en el extranjero se hace de las marcas más acreditadas de la Isla, y para evitar el fraude que en los mercados se comete, vendiendo como de Cuba tabacos de distintas procedencias y de inferior calidad, se la autorice para que las cajas de tabacos elaborados por los miembros de la Sociedad puedan llevar una prescinta con el escudo nacional y el facsímile del sello del Gobierno General de la Isla, inscribiéndose dicha prescinta como propiedad de la Sociedad, y á nombre de su representante; teniendo en cuenta que la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ha informado favorablemente esta pretensión, y deseando proteger á la industria de ese país contra los reprobados medios que en el extranjero se emplean para hacerle la competencia; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por la ''Unión de Fabricantes de Tabacos'', autorizándola para el uso del Escudo Nacional y el facsímile del sello del Gobierno General de la Isla, inscribiéndose como marca, á favor del representante de la Sociedad, la prescinta en que consten los atributos indicados.''

Bandera y Escudo Nacional.—Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio.—Subsecretaría.

Habiendo solicitado los señores Veiga y Compañía que por el Honorable Presidente de la República se les autorizase para usar la bandera y el escudo nacionales en las etiquetas y marcas de calzado que expenden en su establecimiento, para llenar el requisito prevenido en el inciso 1 del artículo 5.º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, se acordó, en Consejo de Secretarios celebrado el 10 del que cursa, que el Gobierno no debe otorgar dicha autorización ni en este ni en ningún otro caso análogo.

Lo que de orden del señor Secretario de este Despacho, se publica en la *Gaceta Oficial de la República* para general conocimiento.

Habana, 13 de Septiembre de 1902.—El Subsecretario, *B. Pichardo.*—*(Gaceta* Septiembre 16.)

2.º—Los escudos, insignias, blasones ó lemas de los Estados ó Naciones extranjeras, sin consentimiento expreso de los Gobiernos respectivos.

Igual prohibición se hizo por Real Orden de 31 de Octubre de 1881, á virtud de reclamación del Representante de Austria-Hungría.—*(Gaceta* 17 de Diciembre de 1881.)

3.º—Las denominaciones usadas generalmente en el comercio para determinar la clase de mercancías.

Los anuncios que imiten la forma de billetes de Banco ó boletines de empresas industriales ó artísticas, están prohibidos por los motivos y en los términos que expresa la siguiente disposición del Gobierno General, publicada con fecha 2 de Agosto de 1880:

''Considerando que la circulación de los referidos anuncios aunque haya sido autorizada, no debe consentirse por más tiempo, desde el momento en que la práctica ha venido á demostrar que dá motivo á la comisión de engaños y estafas, como los denunciados por la Excma. Audiencia y el Banco Español de la Habana.

El Excmo. Sr. Gobernador General, en acuerdo de 29 del pasado Julio se ha servido decretar:

1.º—Que se anulen todas las autorizaciones concedidas para anuncios, en que por medio de impresos, grabados, fotografías ó de cualquiera otro modo, se imiten los billetes del Banco Español de la Habana.

2.º—Que en lo sucesivo, no se conceda permiso para emplear este medio de anunciar, no solo á los que pretendan hacerlo imitando los expresados billetes, sino á cualesquiera otros que puedan traer confusión, como boletines de empresas, de teatros, ferrocarriles, etc., etc., y ocasionar engaños y estafas al público.

Y 3.º—Que se proceda á recoger é inutilizar públicamente los que existan en la fábrica de cigarros ''No me olvides'', y se haga lo mismo en todos los establecimientos que se hayan servido del propio sistema de anuncios; efectuándose la recogida por el funcionario de policía á quien el Gobierno de la provincia comisione para ese acto, previas las formalidades correspondientes.

4.º—Las figuras que ofendan á la moral pública y las caricaturas que tiendan á ridiculizar ideas, personas ú objetos dignos de consideración.

5.º—Los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad certificado de marca para una misma clase de productos,

mercancías ú objetos, mientras dicho certificado no haya caducado con arreglo á este decreto.

6.º—Los distintivos que por su semejanza ó parecido á otros ya otorgados induzcan á confusión ó error.

La aplicación de este precepto ha dado lugar á diversas resoluciones que forman jurisprudencia y que por ser de especial importancia publicamos en sección aparte.

7.º—Los relativos á cualquier culto religioso, siempre que por el conjunto de la marca se deduzca que se intenta escarnecerle, denigrarle ó menospreciarle, ó que involuntariamente conduzca al mismo resultado.

8.º—Los retratos de personas que vivan, á menos de obtener de ellas el competente permiso, y los de personas que hayan fallecido, mientras sus parientes dentro de el cuarto grado civil se opongan á la concesión.

Artículo 6.º—Las marcas de fábrica son obligatorias únicamente para los objetos de oro ó plata, productos químicos y farmacéuticos, y los demás que determinen los reglamentos especiales.

TITULO II.

DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES.

Artículo 7.º—Nadie podrá reivindicar la propiedad de marcas, dibujos ó modelos industriales si no tiene el correspondiente certificado y acredita haber cumplido con las disposiciones que este Decreto determina.

Artículo 8.º—Cuando dos ó más solicitaren una misma marca, el derecho de propiedad corresponderá al que en primer término haya presentado su solicitud, según el día y la hora en que aparezca registrada.

Artículo 9.º—Nadie podrá solicitar ni adquirir más de una marca para la misma industria ó una misma clase de productos.

Artículo 10.—El certificado de propiedad de marca, dibujo ó modelo industrial, sólo podrá obtenerlo el fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de otra clase, español ó Compañías formadas por éstos, para los fines del Real Decreto presente.

Los extranjeros que posean en las provincias de Ultramar establecimientos industriales, gozarán para sus productos de los beneficios de esta disposición, siempre que llenen sus prescripciones.

Gobierno Militar de la Isla de Cuba.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA.

Subsecretaría.

Siendo ya frecuentes los casos en que la Policía, cumpliendo con su deber, ha sorprendido en los establecimientos públicos artículos de comercio

amparados por marcas industriales y comerciales, nacionales y extranjeras, no registradas en esta Secretaría, hecho que constituye una falta penada por la legislación de la materia con multas desde *quince* hasta *cuarenta y cinco* pesos, y si bien es cierto que la ignorancia de ese precepto legal ha sido, por regla general, la causa de tales infracciones, en cuya virtud se ha reducido, casi siempre, á su mínimum la indicada penalidad, al ser denunciadas dichas faltas; el señor Secretario de este Departamento, con el objeto de prevenir la continuación de los referidos abusos, se ha servido fijar el plazo de *treinta días*, contados desde esta fecha, para que todo el que, en condiciones legales, desee amparar sus artículos de comercio con las expresadas marcas, promueva el oportuno expediente ante el Gobierno Civil de la Provincia para su registro en esta Secretaría; bien entendido que, mientras tanto, no podrán hacer uso de dichas marcas, y que si después de transcurrido el mencionado plazo, fuese denunciada alguna por la Policía, sin estar registrada, se le aplicará el máximum de la penalidad que señala la legislación vigente.

Lo que de orden del señor Secretario se publica en la *Gaceta de la Habana* para general conocimiento.

Habana, 19 de Mayo de 1900.

El Subsecretario,
B. Pichardo.

(*Gaceta* Mayo 20.)

Gobierno Militar de la Isla de Cuba.

Secretaría de Agricultura, Comercio e Industria.

Subsecretaría.

Habiéndose suscitado dudas sobre el sentido del aviso que publicó esta Subsecretaría en la *Gaceta de la Habana* del día 20 de Mayo último, con respecto á las marcas industriales y de comercio *extranjeras*, que deben registrarse en Cuba dentro del plazo de un mes, para no incurrir en el máximum de la penalidad que señalan las disposiciones vigentes, y con el objeto de evitar erróneas interpretaciones por los interesados en el asunto, el señor Secretario de este Departamento se ha servido disponer se haga la siguiente aclaración:

Que las marcas *extranjeras* á que se refiere dicho aviso, son las que amparan los productos de los establecimientos industriales existentes en esta Isla, conforme á lo que previene el párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884; pues para las marcas que amparen los productos de establecimientos industriales situados en el extranjero, rigen las disposiciones del artículo 11 del mismo Real Decreto, según las cuales esos industriales tienen los derechos que les conceden los convenios celebrados con sus respectivas Naciones; no siendo obligatorio para ellos el registro de sus marcas en esta Isla, á menos que pretendan la protección de las mismas en Cuba.

Lo que de orden del señor Secretario se publica en la *Gaceta de la Habana* para general conocimiento.

Habana, 6 de Junio de 1900.

El Subsecretario,
B. Pichardo.

(*Gaceta* Junio 8.)

Núm. 105.

Habana, 19 de Abril de 1901.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio é Industria, ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente orden:

El artículo 10 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884 sobre concesión y uso de marcas en esta Isla, se entenderá enmendado, desde esta fecha, en los términos siguientes:

"Artículo 10.—El certificado de propiedad de marca, dibujo ó modelo industrial, sólo podrán obtenerlo los fabricantes, comerciantes, agricultores é industriales de otra clase, cubanos ó extranjeros establecidos en Cuba, ó compañías formadas por unos ó por otros, para los fines del presente Decreto."

El Comandante de Estado Mayor,

J. B. Hickey.

(*Gaceta* Abril 20.)

Artículo 11.—Los extranjeros que habiten fuera de España tendrán los derechos que se les concedan por los convenios celebrados con sus respectivas Naciones.

No habiendo Tratados, se observará estrictamente el derecho de reciprocidad. (1)

Las Circulares de 19 de Mayo y 6 de Junio de 1900, insertas en las páginas siguientes, reproducen lo establecido en el artículo 11 acerca de la protección que pueden obtener las marcas extranjeras, cuando los establecimientos industriales ó mercantiles están situados fuera de Cuba, á falta de Convenios ó Tratados.

La Circular número 12 de la Sección de Aduanas y Negocios Insulares del Departamento de la Guerra, de Washington, en 11 de Abril de 1899, dispuso que en el territorio sujeto al Gobierno Militar de las fuerzas de los Estados Unidos, los dueños de patentes, diseños, marcas de fábrica, impresos y etiquetas debidamente registrados en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos con arreglo á las leyes de los Estados Unidos, recibirían la protección que en los Estados Unidos se les concede, de acuerdo con dichas leyes; y con arreglo á esa Circular y á otras posteriores, se inició el sistema de admitir á depósito las patentes y marcas extranjeras, sin la previa existencia de un Tratado, y sin la correspondiente reciprocidad de derechos para las marcas y patentes cubanas; pero todas esas Circulares fueron modificadas por la Orden número 160, de 13 de Junio de 1901 y por la Circular de 21 de Junio de 1902, que pueden verse en el lugar correspondiente.

TITULO III.

EFECTOS LEGALES DEL CERTIFICADO DE PROPIEDAD DE MARCAS, DIBUJOS Ó MODELOS INDUSTRIALES.

Artículo 12.—El que con arreglo á esta disposición obtenga un certificado de propiedad de marcas, dibujos ó modelos industriales, se halla autorizado:

1.º—Para perseguir criminalmente ante los Tribunales de justicia, con sujeción á las disposiciones del Código Penal y á las de este Decreto, á los que usaren marcas, dibujos ó modelos industriales falsificados ó imitados de tal suerte que puedan confundirse con los verdaderos. A los que usen marcas con indicaciones capaces de engañar al comprador sobre la naturaleza del

(1) En la Sección titulada "Patentes y Marcas Extranjeras" de esta obra puede verse los Tratados y Convenios celebrados por la República de Cuba con otras naciones.

producto. A los que sin la competente autorización usen las marcas, dibujos ó modelos industriales legítimos; y, por último, á los que sin falsificar una marca la arranquen ó separen de unos productos para aprovecharse de ella poniéndola en otros.

2.º—Para pedir civilmente ante los Tribunales de justicia la indemnización de todos los daños y perjuicios que le hayan ocasionado los que falsifiquen una marca, dibujo ó modelo industrial concedido, los que las usen falsificadas ó imitadas y los demás á quienes se refiere el párrafo anterior.

3.º—Para exigir civilmente igual indemnización al comerciante que suprima la marca ó signo distintivo del productor sin su expreso consentimiento, si bien no podrá impedirle que añada por separado la marca propia ó la señal peculiar de su comercio.

Y 4.º—Para oponerse á que se conceda certificación de propiedad de marca, dibujo ó modelo industrial, cuando el que se solicite sea igual al de su propiedad ó tenga con él parecido, semejanza ó indicaciones bastantes para engañar al comprador.

Núm. 512.

Habana, 19 de Diciembre de 1900.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Justicia, ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente orden:

I.—El párrafo primero del artículo 12 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, regirá en lo sucesivo con la siguiente adición:

''A los que compren ó vendan envases con marcas estampadas permanentemente y que estén registradas á favor de otra persona, excepto cuando se haga á ésta ó á su agente autorizado, ó los utilicen colocando en ellos para su venta mercancía igual ó semejante á aquélla á que por el dueño de la marca se destinan dichos envases. En tales casos se ocuparán los envases, los cuales perderá el defraudador y hará suyos el defraudado.''

II.—El artículo 287 del Código Penal regirá en lo sucesivo con la siguiente adición:

''En iguales penas incurrirán los que compren ó vendan envases con marcas estampadas permanentemente y que estén registradas á favor de otra persona, ó los utilicen colocando en ellos para su venta, mercancía igual ó semejante á aquélla á que por el dueño de la marca se destinan dichos envases. En tales casos se ocuparán los envases, los cuales perderá el defraudador y hará suyos el defraudado.''

III.—Esta orden empezará á regir desde el primero de Enero de 1901.

El Teniente Coronel de Estado Mayor,

H. L. Scott.

(*Gaceta* 19 de Diciembre.)

Artículo 13.—Toda concesión de certificado de marca, dibujo ó modelo industrial, se entenderá hecha sin perjuicio de tercero.

Artículo 14.—Los productos extranjeros con marcas españolas quedan prohibidos y serán decomisados á su entrada en las Aduanas de España, ya sean las marcas completamente nuevas, ya falsificación de las reconocidas á los productores del país, ya simplemente una imitación de las mismas; quedando siempre á

salvo el derecho que asiste al propietario de la marca reconocida para perseguir civil y criminalmente al falsificador ó imitador de la misma.

Artículo 15.—La propiedad de los certificados de marcas, dibujos ó modelos industriales será considerada como todas las demás propiedades muebles en cuanto á la transmisión, prescripción y demás efectos jurídicos.

Las acciones criminales prescribirán con sujeción á lo establecido en el Código penal.

Artículo 16.—Para mayor garantía de los cesionarios de marcas, dibujos ó modelos industriales, deberá darse cuenta al Gobierno general por conducto de los Gobernadores de las provincias respectivas de cada una de las transmisiones ó sucesiones, presentando testimonio de la escritura de cesión ó venta ó de la cláusula testamentaria dentro del término de tres meses, contados desde la fecha en que se haya adquirido el derecho, para que pueda tomarse razón y quede archivado en la Real Sociedad Económica.

SECRETARÍA DE AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIA.

Subsecretaría.

Con el objeto de que tenga el debido cumplimiento lo que preceptúa el artículo 16 del Decreto de 21 de Agosto de 1884, el señor Secretario de este Departamento se ha servido disponer que en lo sucesivo las peticiones de toma de razón del traspaso de Marcas y Dibujos industriales se haga por conducto de los respectivos Gobiernos Civiles de Provincia, presentando en los mismos los documentos que acrediten las traslaciones de dominio de las referidas marcas y dibujos.

Lo que de orden del señor Secretario se publica en la *Gaceta de la Habana* para general conocimiento.

Habana, 9 de Julio de 1901.

El Subsecretario,

B. PICHARDO.

(*Gaceta* 17 de Julio.)

TITULO IV.

CADUCIDAD DEL DERECHO DE PROPIEDAD DE LAS MARCAS, DIBUJOS Ó MODELOS INDUSTRIALES.

Artículo 17.—Los certificados de propiedad caducarán á los quince años, contados desde la fecha de su concesión, pero podrán ser renovados por los mismos medios prescritos para adquirirlos.

Artículo 18.—Los certificados caducarán, además:

1.º—Por la desaparición de la personalidad jurídica á quien perteneciere el uso.

2.º—Por sentencia ejecutoria del Tribunal competente, tan sólo con relación á la persona vencida en el juicio.

3.º—Cuando el interesado lo solicite.

4.º—Cuando el objeto de la patente no se haya puesto en práctica en los dominios españoles dentro del plazo aquí marcado. (1)

5.º—Cuando el posedor haya dejado de explotarlo durante un año y un día, á no ser que justifique causa de fuerza mayor.

6.º—Cuando no se cumplan los demás requisitos establecidos en este Decreto.

Artículo 19.—Toda instancia en solicitud de certificado de propiedad quedará sin efecto si en los treinta días siguientes al de su fecha no se llenan por causas imputables al solicitante las formalidades prescritas por este Real Decreto.

Artículo 20.—La declaración de caducidad en los casos prescritos en el artículo 18 y en los números 1.º, 3.º 4.º y 6.º corresponde al Ministerio de Ultramar cuando se trate de las concedidas en las provincias ultramarinas, previo aviso de la Dirección de las Sociedades Económicas, y contra la resolución del Ministerio procederá el recurso contencioso-administrativo ante el Consejo de Estado, dentro de treinta días.

Cuando se haya dejado de explotar un año y un día, corresponde la declaración de la caducidad á los Tribunales, á instancia de parte legítima.

Las personas ó colectividades que en virtud de este Decreto tengan derecho al uso de marcas, dibujos ó modelos industriales pueden pedir en todo tiempo la caducidad de las ya concedidas, presentando al efecto las justificaciones convenientes. Cuando por el resultado de éstas se suscite una cuestión de posesión ó propiedad, la Administración sobreseerá en el expediente administrativo y remitirá á las partes á los Tribunales ordinarios para que usen del derecho de que se crean asistidas.

TITULO V.

FORMALIDADES PARA LA EXPEDICIÓN DE TÍTULOS.

Artículo 21.—El derecho á la propiedad de las marcas, dibujos ó modelos industriales que esta disposición reconoce se adquirirá por el certificado y el cumplimiento de las demás disposiciones que la misma determina.

Artículo 22.—Para que los fabricantes puedan hacer efectiva la responsabilidad de los usurpadores de sus marcas, distintivos de fábricas, dibujos ó modelos industriales, solicitarán pre-

(1) A fin de subsanar el error material padecido al redactar los apartados 4º y 5º del artículo 18 del R. D. de 21 de Agosto de 1884, puesto que en dichos apartados se habla de patentes en vez de certificados de propiedad de marcas, se dispuso por R. O. de 13 de Febrero de 1889, que dichos apartados se entendieran redactados como sigue:

1º El apartado 4º del artículo 18 del Real Decreto antes mencionado, se entenderá redactado en esta forma: "Cuando el que obtuviere la propiedad de una marca, no haga uso de ella en los dominios españoles dentro del plazo de dos años, á contar desde la fecha de la concesión".

Y 2º. El apartado 5º del mismo artículo se considerará modificado en estos términos: "Cuando el propietario de la marca, después de haber comenzado á hacer uso de ella, deje de aplicarla á los productos de su industria por un año y un día, á no ser que justifique causa de fuerza mayor".

—Gac. de Madrid, 13 de Febrero de 1889.

viamente de los Gobernadores de sus respectivas provincias el correspondiente certificado de propiedad, acompañando á la solicitud una nota detallada, en la cual especificarán con toda claridad la clase de marca adoptada, las figuras, cifras, letras ó signos que contenga su materia, el artefacto sobre que se ha de imprimir y el nombre de su dueño; también se unirá un dibujo duplicado y exacto de la marca.

Igual procedimiento se seguirá cuando se quiere obtener certificado de propiedad de un dibujo ó modelo industrial.

Por circular del Gobierno General de 12 de Marzo de 1885, inserta en la *Gaceta* se resolvió: que no se dará curso á ninguna solicitud de inscripción de marcas de tabacos, mientras no acredite el peticionario estar inscripto en la matrícula de fabricantes con la presentación de la expedida por el Ayuntamiento á que corresponda, para la toma de razón al pié de la solicitud en los respectivos Gobiernos de provincia.

Artículo 23.—Cuando los fabricantes deseen guardar secreto acerca del método empleado en la imprimación de la marca ó dibujo industrial, lo expresarán así en la solicitud, describiéndolo en pliego cerrado y sellado, que sólo se abrirá en caso de litigio.

Artículo 24.—En los Gobiernos de provincia se llevará un libro ó registro, en el cual se anotará:

1.º—El día y hora en que se hubiese presentado la solicitud.

2.º—El nombre del interesado ó de su apoderado.

3.º—Profesión, domicilio y género de industria del que solicita la propiedad y clase de artefacto, mercancía ó uso á que se aplica la mercancía, dibujo ó modelo industrial.

4.º—Descripción detallada de la marca, dibujo ó modelo industrial, cuyo certificado de propiedad se solicita, pegando á continuación suya uno de los dibujos que el interesado ha de presentar, al tenor de lo dispuesto en el artículo 22. Estas anotaciones llevarán un número correspondiente de orden, y de ellas se harán dos copias.

Artículo 25.—Por cada certificado de propiedad que se solicite se abrirá un expediente, al cual se unirá una de las copias de las anotaciones hechas en el Registro de que habla el artículo anterior.

Artículo 26.—Los Gobernadores de las provincias expedirán á los solicitantes copia certificada de la presentación de su solicitud y del asiento hecho en el Registro, conforme dispone el artículo 24, y en el término de seis días y bajo su responsabilidad remitirán al Gobernador General la solicitud y documentos que la acompañen, una de las copias de que habla el artículo 24 y el duplicado del dibujo que según el artículo 22 ha de presentar el interesado.

Artículo 27.—Previo informe de la Real Sociedad Económica, la cual á su vez oirá al Ayuntamiento de la capital en lo referente á tabacos, cigarros y fósforos, sobre si la marca, dibujo

ó modelo industrial se ha usado ya en artefactos de la misma clase, ó si es propiedad de un tercero, obtendrá el fabricante un certificado ó título que acredite haber presentado y hecho constar su marca, dibujo ó modelo industrial, expresándose en él con toda precisión su forma y demás circunstancias.

Unión de los Fabricantes de Tabacos.—En Real Orden de 3 de Enero de 1888 se establece: que sin perjuicio de que para la concesión de marcas de fábricas de tabacos en esta Isla, se cumpla exactamente lo preceptuado en el artículo 27, es también requisito indispensable oir á la Sociedad titulada "La Unión de Fabricantes de Tabacos", establecida en la Capital desde el año 1887, cuyo informe deberá tenerse muy en cuenta para la más acertada resolución.—*(Gaceta de la Habana,* 1.º de Marzo de 1888.)

Artículo 28.—El solicitante pagará por la expedición del título, bajo pena de caducidad, 12 y medio pesos en papel de reintegro, que se unirá al documento. Este lo firmará el Gobernador General, tomándose razón en el Registro que al efecto se llevará en el Negociado de Industria y Comercio de la Secretaría general.

Obtenido que sea el certificado deberá inscribirse en el Registro Mercantil de la Provincia, según dispone el artículo 21 del Código de Comercio y el 28, inciso 4.º, del Reglamento para dicho Registro. Los títulos de propiedad industrial se inscribirán (artículo 44) previa presentación de los respectivos documentos que acrediten su concesión en forma legal. La inscripción expresará las circunstancias esenciales comprendidas en el documento.

Núm. 18.

Cuartel General, Departamento de Cuba.

Habana, 17 de Enero de 1901.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio é Industria, ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente orden

I.—El artículo 28 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, sobre concesión y uso de marcas en esta Isla, se entenderá modificado y redactado en los términos siguientes:

"Artículo 28.—El solicitante pagará, por derechos de expedición del título de propiedad, doce pesos cincuenta centavos, en moneda de los Estados Unidos. Dicho pago deberá efectuarse en la Oficina de Hacienda correspondiente, dentro del plazo de treinta días, contados desde la fecha en que se comunique al interesado la concesión de la marca, marcas, dibujo ó modelo industrial, bajo pena de caducidad; presentando á la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria, el documento que acredite haberlo verificado así, para que la misma pueda expedirle y le expida el citado título, del cual se tomará razón en el Registro abierto al efecto en el Negociado de Industria y Comercio de dicha Secretaría."

II.—Se señala el plazo de cuarenta y cinco días, contados desde la publicación de esta orden, para que todos los que hayan obtenido en Cuba la concesión de marcas, dibujos ó modelos industriales y no hubiesen sacado el título de propiedad correspondiente, lo soliciten de la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria, bajo pena de caducidad, para que por la misma se expida, previo el pago de los derechos reglamentarios; sin perjuicio de la imposición de la multa en que han incurrido los que están haciendo uso de las referidas marcas, dibujos ó modelos industriales, sin el correspondiente

título de propiedad, á tenor de lo dispuesto en el inciso 1.º del artículo 39 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884.

El Teniente Coronel de Estado Mayor,

H. L. Scott.

(*Gaceta* Enero 18.)

Artículo 29.—El ejemplar del dibujo que, según el artículo 26, los Gobernadores de provincia han de remitir al Gobernador General para que se libre certificado á los interesados, quedará archivado en la Real Sociedad Económica; publicándose en la *Gaceta* por trimestres, los títulos expedidos en este período, y á fin de año el estado general de todos los concedidos en su transcurso. En caso de litigio, ante el Juez competente se exhibirá el dibujo ó copia testimoniada de que habla el artículo 26.

Artículo 30.—Debiendo sujetarse la inscripción de marcas extranjeras á los respectivos convenios que se hubiesen celebrado con sus Gobiernos, las solicitudes que al efecto se presentaren se elevarán á la resolución del Gobierno de S. M.

Artículo 31.—Para los extranjeros no residentes en los dominios españoles habrá un registro especial, llevado con las mismas formalidades dispuestas en el artículo 24, y en el cual constará además el país donde está situado el establecimiento industrial, comercial ó agrícola del propietario de la marca, dibujo ó modelo, así como la convención diplomática por la cual se establece la reciprocidad.

Artículo 32.—Los fabricantes, industriales, comerciantes ó agricultores que residiendo en la Península é Islas adyacentes quieran asegurarse en las provincias de Ultramar la propiedad de las marcas que señalan sus productos, ó de sus dibujos ó modelos industriales, siempre que unas y otros estén autorizados y reconocidos y el interesado tenga el correspondiente certificado ó título de propiedad, librado con arreglo á las leyes que rijan en esta materia, acudirán al Ministerio de Ultramar, acompañando á la solicitud un testimonio legalizado y un dibujo duplicado que represente la marca, dibujo ó modelo de su pertenencia.

De estos testimonios y dibujos, el Ministerio remitirá una copia al Gobernador General de la provincia en que haya de garantizarse la propiedad de la marca, dibujo ó modelo industrial á fin de que se respeten y protejan los derechos de los interesados, con arreglo á este Real Decreto.

También podrán acudir directamente ó por medio de representante á los Gobiernos generales de las provincias en las que quieran asegurar la propiedad de sus marcas, dibujos ó modelos industriales.

Artículo 33.—Los Gobiernos generales de las provincias de Ultramar anotarán en un registro especial por orden riguroso de fechas, las solicitudes presentadas directamente por los interesados residentes en la Península, Islas adyacentes ú otras provincias ultramarinas, y las que se les remitan por el Ministerio

de Ultramar; expidiendo á los interesados que lo soliciten el correspondiente certificado, y publicando la concesión en la *Gaceta* de la capital, como previene el artículo 29.

Artículo 34.—La propiedad de las marcas, dibujos ó modeols industriales concedidas por el Ministerio de Fomento, caducará en las provincias de Ultramar con la misma fecha en que por el Conservatorio de Artes se hubiera publicado la caducidad en la *Gaceta de Madrid.*

Artículo 35.—Toda persona domiciliada en Ultramar que haya obtenido título de propiedad para sus marcas, dibujos ó modelos industriales, con arreglo á lo dispuesto en este Decreto, podrá hacer extensivo su derecho á todos los dominios españoles. Para ello presentará una instancia solicitándolo del Gobernador General, y éste la remitirá con su informe, con una copia del título concedido y un ejemplar de los dibujos que representen la marca, dibujo ó modelo industrial, al Ministerio de Ultramar, el cual, según las circunstancias, cuidará de que pasen al Ministerio de Fomento ó á los Gobernadores Generales de las otras provincias.

Artículo 36.—En la expedición de títulos de propiedad para marcas, se tendrá presente:

1.º—Que á los fabricantes que pidan el certificado de una misma é idéntica marca, aunque á diferentes objetos, no se les expedirá más que un solo certificado, explicando en él la diversa aplicación que hacen de la marca.

2.º—Que á los fabricantes que para una misma cosa pidan, con el objeto de distinguir su calidad ó con otro motivo, el uso de marcas diferentes, aunque sean parecidas, se les expedirá un certificado por cada variación que tenga la marca, expresando el uso especial de cada una, y exigiéndoles el pago de los derechos que previene el artículo 28, tantas veces como certificados hayan de expedírseles.

3.º—Que á los fabricantes que pidan el uso de marcas para sí ó para un hijo ó socio, en el caso que lleguen á constituirse aparte, si todas las marcas están en uso actualmente, se les expedirán tantos certificados como marcas; pero expresando la persona á favor de quien se expida, para que en caso de separarse de su padre ó de su socio se sepa que le pertenece la marca, debiendo satisfacer, como previene el párrafo anterior, los derechos establecidos por cada uno de los certificados que se expidan.

Núm. 511.

Cuartel General, Departamento de Cuba.

Habana, 18 de Diciembre, 1900.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Agricultura, Comercio é Industria, ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente orden:

I.—El inciso 2.º del artículo 36 del Decreto de 21 de Agosto de 1884,

sobre concesión y uso de marcas en esta Isla, queda anulado por la presente orden.

II.—En su lugar regirán las prescripciones siguientes, á partir de la fecha de la publicación de esta orden:

A los fabricantes, comerciantes, agricultores é industriales que para una misma cosa pidan, con el objeto de distinguir su clase y calidad, ó con otro motivo, el uso de marcas diferentes, aunque parecidas, se les expedirá un certificado por cada variación que tenga la marca, expresando el uso especial de cada una y exigiéndoseles el pago de los derechos correspondientes ($12.50, moneda de los Estados Unidos), tantas veces como certificados hayan de expedírseles.

El Teniente Coronel de Estado Mayor,

H. L. Scott.

(*Gaceta* 19 de Diciembre.)

TITULO VI.

DE LA PUBLICACIÓN DE LAS MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES; DE SUS DESCRIPCIONES, DIBUJOS Ó FACSÍMILES.

Artículo 37.—La Secretaría del Gobierno General dispondrá, en la segunda quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, la inmediata publicación en la *Gaceta Oficial* de una relación de todos los títulos de propiedad de marcas, dibujos ó modelos industriales concedidos durante el trimestre anterior, expresando claramente el objeto sobre que recaen.

Los Gobernadores de las provincias ordenarán, tan pronto como las expresadas relaciones aparezcan en la *Gaceta Oficial,* que se reproduzcan en los *Boletines Oficiales* ó periódicos de la localidad, y á falta de unos y otros por medio de anuncios fijados en los sitios de costumbre.

Artículo 38.—Las descripciones y dibujos de marcas, y dibujos y modelos industriales, estarán á disposición del público en las Secretarías de las Reales Sociedades Económicas, durante las horas que fijen los Presidentes de las mismas.

TITULO VII.

DISPOSICIONES PENALES.

Artículo 39.—Serán castigados gubernativamente con multa de 15 á 45 pesos, sin perjuicio de las acciones civiles y criminales que procedan:

1.º—Los que usen una marca, marcas, dibujos ó modelos industriales sin haber obtenido el correspondiente certificado de propiedad.

2.º—Los que, siendo propietarios legítimos de una marca, la apliquen á productos distintos de aquéllos para que les fué concedida.

3.º—Los que en las mercancías levanten las marcas del productor sin expreso consentimiento de él.

4.º—Los que usen una marca después de transcurridos noventa días desde la publicación de este Decreto sin haber dado cumplimiento á lo que el mismo previene en sus disposiciones transitorias.

5.º—Los que usen una marca transferida sin haber acudido á justificar la transferencia en el plazo de noventa días.

En defecto de pago, quedará sujeto el infractor á una responsabilidad personal subsidiaria á razón de un día por cada peso de multa.

Artículo 40.—Serán castigados con una multa de 45 á 135 pesos, y en defecto de pago con la responsabilidad personal que establece el último párrafo del artículo anterior:

1.º—Los reincidentes, entendiéndose como tales los que hayan sido castigados por la misma falta durante los cinco años anteriores.

2.º—Los que usen una marca prohibida por la ley.

Artículo 41.—Se considerarán comprendidos en las prescripciones del artículo 288 del Código Penal vigente en Cuba y Puerto Rico los que usen marcas imitadas en tales términos que el consumidor pueda incurrir en equivocación ó error, confundiéndolas con las verdaderas ó legítimas.

Artículo 42.—Los que varíen sin la debida autorización en todo ó parte la marca, dibujo ó modelo industrial de su uso, perderán el derecho que á ella tengan.

Por la Sección de Fomento del Gobierno General se hizo pública en la *Gaceta* de 29 de Septiembre de 1885, la resolución siguiente:

''En vista de que en la marca de cigarros titulada ''La Charada'', se han introducido por su dueño don Antonio Yurre, modificaciones para las cuales no estaba autorizado por este Gobierno General, aserto que está comprobado por las cajetillas que se han adquirido en diferentes puestos de venta pública de cigarros y tabacos; que estas modificaciones alteran los diseños de la marca concedida, no sólo separándola de su objeto al inscribirla sino que se convierte en instrumento de la rifa ó lotería chiffá, prohibida por la Ley, como también resulta demostrado de las investigaciones hechas por la policía; que habiendo solicitado el Sr. Yurre autorización para colocar en la parte en blanco de la marca inscrita las figuras en tamaño mayor que aparecen en dibujo del chino representado en la marca, ha entregado á la venta pública las cajetillas con la marca adulterada, sin esperar á la resolución de la solicitud anunciando por medio de papeletas impresas la aproximación y llegada de ''La Charada.''

El Excmo. Sr. Gobernador General, en resolución del 21 del corriente, acordó no acceder á lo solicitado por el Sr. Yurre, y aplicarle lo terminantemente prevenido en el artículo 42, título 7.º de las disposiciones penales del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, negándole el derecho que tenía á la marca ''La Charada'', á cuyo efecto se dirija comunicación al señor Gobernador Civil de la provincia para que le recoja el título que le fué expedido y dé sus órdenes á la policía para que tan luego se publique esta resolución recoja cuantas cajetillas de la citada marca se vendan públicamente.''

Esta resolución fué aprobada en todas sus partes por Real Orden de 19 de Agosto de 1886, que desestimó el recurso interpuesto por don Antonio Yurre.

Artículo 43.—La acción para denunciar las infracciones de este Decreto será pública.

TITULO VIII.

COMPETENCIA PARA CONOCER EN MATERIA DE MARCAS.

Artículo 44.—El servicio referente á la propiedad de marcas, dibujos y modelos industriales, estará á cargo de los Gobiernos civiles de las provincias de Ultramar, bajo la dependencia de los respectivos Gobiernos Generales.

Corresponde á los Gobernadores civiles:

1.º—Llevar un registro de marcas, dibujos ó modelos industriales.

2.º—Instruir los expedientes que se promuevan para la obtención de éstas y los que sean necesarios para decidir sus incidencias, y elevarlos con su propuesta al Gobernador General.

3.º—Cumplir los acuerdos de la Superioridad.

4.º—Reproducir en los *Boletines Oficiales* ó periódicos de la localidad, y á falta de unos y otros por medio de anuncios fijados en los sitios de costumbre, las relaciones de los títulos de propiedad de las marcas, dibujos ó modelos industriales concedidos durante el trimestre anterior, tan pronto como aparezcan en la *Gaceta*.

Corresponde á los Gobernadores Generales:

1.º—Resolver los expedientes de concesión de marcas, dibujos ó modelos industriales y sus incidencias, á menos que se relacionen con la propiedad, ó con alguna de las acciones que el Código Penal define como delitos ó faltas.

2.º—Expedir los títulos de propiedad de las marcas, dibujos ó modelos industriales.

3.º—Inspeccionar el servicio y registro de éstos.

4.º—Declarar los casos en que procedan las correcciones que señalan los artículos 39 y 40, oficiando al Gobernador de la provincia á que corresponda para que las imponga y realice, remitiendo en el término de quince días la mitad del papel en que hubieran sido satisfechas.

5.º—Velar por el exacto cumplimiento de este Decreto.

6.º—Proponer al Ministerio de Ultramar las medidas de carácter general que convenga dictar para su observancia.

Compete al Ministerio de Ultramar:

1.º—Resolver en alzada los expedientes en que se interponga este recurso.

2.º—Resolver en alzada y sin ulterior recurso respecto de las reclamaciones que sobre las multas declaradas por el Gobierno General hicieran los interesados en el improrrogable término de sesenta días, á contar desde la notificación administrativa.

3.º—Dictar los reglamentos necesarios para la ejecución de este Decreto y cualquiera otra medida de carácter general.

Incumbe á la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado entender en la vía contenciosa de las reclamaciones que se presenten contra las resoluciones del Ministro respecto á los casos marcados en el título IV de esta disposición.

Artículo 45.—Las cuestiones que se susciten acerca del dominio y posesión de las marcas serán de la competencia de los Tribunales ordinarios, sin que á la Administración incumba otra cosa, en caso de litigio, que disponer se exhiba el dibujo de la marca, y reconocer después el derecho de propiedad de la marca al que acredite en forma legal haberla obtenido por sentencia de los Tribunales, sin que durante el litigio se pueda declarar caducada la marca.

En virtud de la demanda contencioso-administrativa interpuesta por el Ldo. D. Ramón Martí Boada, contra la resolución del Gobierno General de 31 de Diciembre de 1884 que denegó lo solicitado por el demandante para que se dejara sin efecto la inscripción de la marca de cigarros titulada "La Legalidad", concedida á don Pablo Ozeguera por pretender el demandante ser propietario de dicha marca; y,

Considerando: ser evidente que la cuestión objeto de la presente demanda es sobre la propiedad de una marca de cigarros y como quiera que el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884 vigente en esta Isla en materia de marcas de fábrica, de comercio, de Agricultura y de cualquiera industria, prescribe en su artículo 45, que las cuestiones que se susciten acerca del dominio y posesión de las marcas serán de la competencia de los Tribunales ordinarios; el Excmo. Sr. Gobernador General se sirvió, conformándose con el parecer del Excmo. Consejo de Administración, declarar sin lugar dicha demanda por improcedente, sin perjuicio de que las partes pudieran acudir en la forma y ante el Tribunal que proceda.—*(Gaceta de la Habana,* 21 de Mayo de 1885.)

TITULO IX.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Artículo 46.—Los fabricantes, comerciantes, agricultores ó Compañías por ellos formadas que vengan usando una marca, dibujo ó modelo industrial sin haber obtenido certificado de propiedad deberán solicitarlo en el término de noventa días, á contar desde la publicación del presente Decreto, y atenerse á las prescripciones del mismo.

Artículo 47.—La inscripción de las marcas hecha con estricta sujeción al Decreto de 8 de Marzo de 1880 y Real Orden y Reglamento de 31 de Marzo de 1882 será válida para los efctos del artículo 12 de este Decreto.

Esto no obstante, y con objeto de unificar la inscripción de todas las marcas, dibujos ó modelos industriales, deberán los interesados solicitarlo de nuevo dentro del preciso é improrrogable plazo de un año, observándose las reglas marcadas en el artículo 11 del citado Reglamento de 31 de Marzo de 1882.

Artículo 48.—Las personas ó Compañías comprendidas en los dos artículos anteriores que dejen pasar los plazos en ellos marcados sin solicitar el certificado de sus marcas, dibujos ó

modelos industriales, se entiende que renuncian á ellos, y, por lo tanto, se podrán conceder al que lo solicite con arreglo á esta disposición.

Artículo 49.—A fin de formar la colección de diseños de marcas, dibujos ó modelos que se han de conservar en las Reales Sociedades Económicas, todos los comerciantes, fabricantes, agricultores ó industriales que las vengan disfrutando legalmente deberán dirigir á dichas Sociedades dentro del término de noventa días dos ejemplares de sus respectivos diseños, bajo la multa prescrita en el artículo 39.

Por circular de 5 de Febrero de 1886, inserta en la *Gaceta* de esta capital, recordó el Gobierno General el deber en que están los industriales de remitir á la Secretaría de la Sociedad Económica ejemplares de las marcas de que son propietarios, con el fin de que pueda formarse la colección de diseños á que este artículo se refiere.

Artículo 50.—El Gobierno de S. M. publicará los reglamentos necesarios para la ejecución de este Decreto.

Artículo 51.—Quedan derogadas todas las disposiciones anteriores para la ejecución de este Real Decreto.

Artículo 52.—El Gobierno negociará en los tratados de comercio que celebre con las Naciones extranjeras el reconocimiento de la propiedad de las marcas industriales de la Isla de Cuba, ó celebrará en otro caso Convenios especiales con el indicado objeto.

JURISPRUDENCIA SOBRE MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO, NOMBRES Y TITULOS INDUSTRIALES

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

Caducidad de Marca.—Es revisable en vía contenciosa la declaratoria de caducidad de una marca.

La Real Orden que declara la caducidad de una marca de fábrica, denegando la instancia presentada para que se considere á una empresa como continuación de otra que explotaba dicha marca, ha podido lastimar derechos preexistentes, y es, en tal concepto, revisable en vía contenciosa.—(Real Orden de 6 de Agosto, 1879.—*Gaceta* 10 de ídem.)

Inscripción de Marca.—Concepto jurídico del registro: no tiene el carácter de concesión sino de autorización administrativa; sólo faculta á la Administración para certificar el distintivo adoptado y el nombre del que aparece ser dueño de la marca. En caso de litigio toca á los Tribunales ordinarios decidir.

R. D. S. del C. de E.—(25 Noviembre, 1880.)—En el recurso contencioso-administrativo contra la R. O. de 18 de Marzo de 1879, que declaró caducadas las marcas *El Caballo*:

Visto el expediente contencioso, del que aparece:

Que contra dicha Real Orden de 18 de Marzo de 1879 presentó demanda contenciosa en 3 de Abril, en nombre de don Máximo Ridaura y Valor, el Dr. D. Manuel Danvila y Collado; que declarada procedente, amplió solicitando se revocara la Real Orden de 18 de Marzo de 1879, dictada por el Ministerio de Fomento, y declarase que no procede la caducidad de las marcas *El Caballo,* interín la Sociedad á quien fueron concedidas no proceda á su liquidación como parte de haber social, ante los Tribunales de justicia, ó renuncie su disfrute ó las abandone, y en el caso de que la caducidad procediere declarar que el primer peticionario para los efectos de la concesión fué don Máximo Ridaura, por haberse presentado antes en las mismas condiciones que la Sociedad ''Ridaura é Hijos.''

Considerando que la cuestión de este pleito se contrae á determinar si la Real Orden que en la demanda se impugna y que declara la caducidad de las marcas *El Caballo,* ha podido dictarse sin que la Sociedad á quien se concedió y de cuyo haber forma parte proceda á su liquidación ante los Tribunales ordinarios y renuncie el disfrute de dicha marca, ó la abandone.

Considerando que, libre cada cual de señalar los productos de su industria con el distintivo que mejor le parezca, siempre que no contenga signos de autoridad ni sea ofensiva á la decencia pública, el certificado administrativo á que se refiere la Real Orden de 20 de Noviembre de 1850 es un documento oficial que dá autenticidad y sirve de comprobante á la marca adoptada para el efecto de su uso exclusivo, y no tiene el carácter de concesión, sino de autorización administrativa.

Considerando que, asimilada en todo lo demás á la propiedad mueble la de las marcas, las cuestiones que se susciten acerca de su dominio y posesión son de la competencia de los Tribunales ordinarios, sin que á la Administración incumba otra cosa en caso de litigio que disponer se exhiba el dibujo de la marca y copia testimoniada de la nota que expresa el artículo 2.º del mencionado Real Decreto.

Considerando que si bien la Real Orden de 11 de Abril de 1858 dispone que se dé cuenta al Ministerio de Fomento de todas las transmisiones ó sucesiones de que sean objeto las marcas, señalando para ello el término de tres meses, contados desde la fecha en que se haya adquirido el derecho, á fin de que pueda tomarse razón en el centro correspondiente, esta prescripción, como todas las que rigen en la materia, se dirige á dar garantías de seguridad á la propiedad de que se trata, y no atribuye otra competencia á la Administración que la de certificar en su caso cuál es el distintivo adoptado y la persona que aparece como dueño del mismo.

Considerando que así en el caso de que se omita la formalidad expresada de dar cuenta al Ministerio de las transmisiones ó sucesiones que se verifiquen, como en el de que cumplida surjan cuestiones de la índole de las que se controvierten en este pleito, la Administración no debe reconocer otro derecho para la expedición de nuevo certificado que el que se haya acreditado ó se acredite en legal forma, ó declaren en el juicio correspondiente los Tribunales ordinarios.

Considerando que si, en virtud de lo expuesto, el Ministro de Fomento ha podido no estimar las sucesivas reclamaciones de don Máximo Ridaura y Valor y de la nueva Sociedad mercantil ''Ridaura é Hijos'', en que pedían de nuevo certificado de las marcas *El Caballo,* no ha debido, sin embargo, declararlas caducadas, interín ventilan las partes el derecho que á ellas pretenden tener ante los referidos Tribunales como asunto de interés privado.

Se deja sin efecto la Real Orden de 18 de Marzo de 1879, y se dispone quede en suspenso la expedición de nuevo certificado para el uso de las marcas *El Caballo,* mientras se ventila y decide por los Tribunales ordinarios, si ante ellos acudiesen los interesados, á quién pertenecen actualmente dichas marcas.—*(Gaceta de Madrid,* 19 Enero, 1881.)

Negativa de inscripción de Marca.—No procede la vía contenciosa contra la negativa de una marca.—El derecho de propiedad del diseño ó dibujo es de distinta índole del de la marca.

Real Orden de 14 de Abril de 1885.—Visto el Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850 y demás disposiciones posteriores que establecen las reglas á que ha de sujetarse la concesión de marcas de fábrica:

Considerando: 1.º—Que el acuerdo de la Administración activa negando la expedición de los certificados que legitiman el uso y propiedad de las marcas adoptadas por los fabricantes para distintivo de los productos de su industria, cuando, como en el caso presente, se funda en que otro fabricante había sido autorizado con anterioridad para el uso de un distintivo que se asemeja con el que se trata de autorizar, no puede causar agravio á los derechos del actor, puesto que ninguno le asiste para que coexistan distintivos semejantes; y variando el diseño primeramente elegido, puede obtener el certificado á que aspira.

2.º—Que el derecho de propiedad sobre el diseño en concepto de dibujo que invoca el demandante, no implica ni supone que este dibujo haya de ser empleado por él sólo como marca de su fábrica; pues es distinta la índole de la propiedad constituída en el dibujo y la que se refiere á la marca.

La Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal, entiende que no procede admitir la demanda de que se lleva hecha referencia.

Esta Real Orden fué dictada de acuerdo con lo propuesto por la Sala de lo Contencioso del Consejo de Estado.

Inscripción de Marca.—Procedencia de la vía contenciosa contra la Real Orden que desestima la oposición al registro de una marca de fábrica.

Auto del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.—27 de Octubre

de 1890.—Solicitada por la razón social "Rubine é Hijos", de la Coruña, la inscripción en la Isla de Cuba de la marca industrial para chocolate titulada *La Española,* una Sociedad, alegando que dicho signo podía confundirse con otro análogo de que era propietaria, formalizó su oposición, que fué rechazada por providencia del Gobernador de la Isla, y entabló después recurso contencioso-administrativo el Procurador don Daniel Doze, quien se personó con poder otorgado en la Habana por don Manuel Villar y Cañete, como gerente de la expresada Sociedad opositora, carácter de que dá fé el Notario autorizante con referencia á la escritura de constitución social que existe en su mismo protocolo. El Fiscal alegó las excepciones dilatorias de incompetencia de jurisdicción y falta de personalidad en el actor, que el Tribunal desestima:

"Considerando: por lo que hace á la excepción dilatoria de incompetencia de jurisdicción, que si bien el artículo 44 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, concede únicamente el recurso contencioso-administrativo en los casos marcados en el título IV, no lo excluye expresamente respecto de las demás cuestiones de índole puramente administrativa, que en materia de marcas de fábrica puedan ocurrir.

"Considerando: que, por tanto, no tiene aplicación al caso el número 4, del artículo 4.º de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, alegado por el Fiscal, toda vez que dicha disposición solo hace referencia á las resoluciones que se dicten con arreglo á una ley que expresamente las excluya de la vía contenciosa.—(*Gaceta* 25 y 31 de Diciembre, 1891.)

Inscripción de Marca.—Excepción de aquellas que por su semejanza ó parecido á otras ya registradas, pueden inducir á confusión ó error.

17 de Marzo de 1892.—En 4 de Febrero de 1890 solicitó don Francisco Sánchez Galnares, del comercio de la Habana, y establecido en la calle de la Reina número 31, la inscripción de una marca de su propiedad denominada *La Nueva Viña,* acompañando los diseños y la descripción correspondiente.

En 6 de Marzo siguiente la Real Sociedad Económica de Amigos del País informó que matriculada con anterioridad la marca *La Viña,* de igual carácter y para los mismos objetos, procedía desestimar la solicitada por don Francisco Sánchez Galmares, por prestarse á la confusión ó error que trata de evitar el artículo 5.º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884.

El Jefe del Negociado respectivo, en nota de 15 de Marzo, opinó de conformidad con la Sociedad Económica, y así lo acordó el Gobernador General en 17 de Marzo.

En 26 del mismo mes de Marzo se alzó el interesado para ante el Ministerio de Ultramar pidiendo se revocara la resolución del Gobernador General de Cuba, por no ser exactas las bases en que se apoya, pues á su juicio el diseño de su marca *La Nueva Viña* no se presta á confusión ó error con el de *La Viña* por haber notable diferencia entre una y otra.

Por Real Orden del Ministerio de Ultramar de 23 de Agosto de 1890, de conformidad con lo informado por el Negociado y con lo propuesto por la Dirección General de Administración y Fomento, se desestimó el recurso de alzada, confirmando el acuerdo del Gobierno General que negó la inscripción de la marca *La Nueva Viña.*

Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la citada Real Orden de 23 de Agosto de 1890, que negó la inscripción de la marca *La Nueva Viña,* á favor del demandante Sánchez Galmares, que pedía se inscribiese tal y como es, según el diseño presentado, se absuelve á la Administración general del Estado de la demanda.

Considerando: que las marcas de fábrica son signos que los comerciantes de buena fé emplean para distinguir en el mercado los productos de sus establecimientos y evitar que se confundan con los de otros comerciantes ó industriales, y que con arreglo á este principio se establece en el párrafo sexto del artículo 5.º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884 que se negará la inscripción de una marca de fábrica cuando ya exista registrada

otra con la cual pueda confundirse la que se pretende registrar, induciendo á error á los consumidores.

Considerando: que la confusión á que se refiere el anterior precepto se encuentra en la marca objeto de este pleito denominada *La Nueva Viña*, cuyo registro ó inscripción solicitó el demandante, puesto que comparado el diseño de ésta con el de la anteriormente registrada con el nombre de *La Viña*, que obra en el expediente gubernativo, sin entrar en los detalles que contienen, vienen á confundirse por la particularidad de que en ambas se expresa el domicilio del establecimiento, que la primera es Reina 31; y en la segunda Reina 21; confusión que el demandante ha podido evitar eligiendo otro título diferente para su marca, si su propósito al solicitarla era, como debe suponerse, el darle crédito con la bondad de los productos de su establecimiento.

Visto el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, sobre propiedad industrial en Ultramar, que en el párrafo sexto de su artículo 5.º, dispone:—"El fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de otra especie podrá adoptar para los productos de su fábrica, comercio ó agricultura el distintivo que tenga por conveniente, exceptuando los distintivos que por su semejanza ó parecido á otra ya otorgada, induzcan á confusión ó error."

Inscripción de Marca.—Derecho del propietario de una marca para oponerse á la concesión de otra igual, ó con parecido, semejanza ó indicación bastantes á engañar al comprador.

29 de Marzo de 1892.—La razón social Rubine é Hijos, de la Coruña, acudió al Ministerio de Fomento en solicitud de que se le expidiera certificado de propiedad de una marca de fábrica para distinguir chocolates con el nombre *La Española*, y en consecuencia se le expidió el certificado correspondiente en 10 de Diciembre de 1888, del cual se remitió testimonio legalizado al Ministerio de Ultramar, cursándose por este último con el oportuno diseño al Gobernador General de la Isla de Cuba á los efectos del artículo 32 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, por Real Orden de 16 de Julio de 1889, inserta en la *Gaceta de la Habana* de 22 de Agosto del mismo año.

En 21 de Junio anterior la expresada razón social elevó instancia documentada al Gobernador General de la Isla de Cuba, en súplica de que conforme al artículo 32 de la disposición de que se ha hecho referencia, se le concediera el derecho de propiedad para aquellas provincias de la citada marca de fábrica, y de conformidad con el dictamen del Negociado respectivo, se pasó el asunto á informe de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de la Habana, llamando su atención acerca de que aparecía inscripta en la Isla de Cuba, desde el 8 de Julio de 1887, otra marca de la misma industria denominada *A la Española,* á fin de que expusiera si existía entre ambas la necesaria diferencia para impedir error ó confusión.

La sociedad en comandita Menéndez, Villar y Compañía, establecida en la Habana, acudió al Gobernador General en 8 de Agosto de 1889, con la manifestación de que la marca que Rubine é Hijos, de la Coruña, intentaban hacer extensiva en la Isla de Cuba, por su nombre y diseño podía confundirse con la que bajo la denominación de *A la Española,* tenía aquella sociedad anteriormente inscripta, para distinguir los productos de su fabricación de chocolates, acompañando un diseño de esta última marca para que se tuviera presente al dictar resolución.

El Gobernador General, en acuedo de 10 de Agosto, recaído á la anterior sentencia, resolvió que por haber sido comunicada de Real Orden la inscripción de la marca *La Española,* á los efectos del artículo 32 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, se manifestara así á la sociedad Menéndez, Villar y Compañía, en el sentido de que si se creía asistida de algún derecho para hacer reclamaciones ulteriores pudiera deducirlo ante los Tribunales de justicia; que de este acuerdo se alzó la referida razón social para ante el Ministerio de Ultramar, en 17 de Agosto, pidiendo que se adoptara una resolución que pusiera á salvo los intereses de las dos Compañías; y que en 25 de Septiembre del mismo año, la Real Sociedad Económica de Amigos del País evacuó su informe en el sentido de que era de rigor la negativa de la

inscripción solicitada por Rubine é Hijos de la marca de chocolates *La Española,* por lo parecido del título, con la de la misma industria *A la Española,* matriculada con anterioridad, que podía inducir al error prescripto en las disposiciones del repetido Real Decreto de 1884; pero que por haber recaído ya Real Orden autorizando la inscripción, por falta sin duda de dichos antecedentes, procedía elevar el expediente al Ministerio.

Considerando: que por la forma alternativa en que se ha deducido la súplica de la demanda, se hace necesario resolver dos cuestiones, á saber: si procede anular la Real Orden impugnada y reponer el expediente al estado que alcanzaba cuando Menéndez, Villar y Compañía entablaron su primera reclamación, á fin de que se sustancie y se resuelva por el Capitán General de la Isla de Cuba, ó si es procedente revocar la Real Orden reclamada, por haberse dictado con infracción de los artículos 5.o y 12 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884.

Considerando: en orden á la primera cuestión, que si bien la Sociedad hoy demandante se alzó del acuerdo del Gobernador General, que se limitó á declarar la imposibilidad legal en que aquella Autoridad se hallaba de resolver sobre el asunto, esto no implica que fuese la continuación del expediente la única materia de la alzada, no sólo porque al interponerlo la sociedad Menéndez, Villar y Compañía manifiestamente se sometió á la resolución que por el Ministerio se dictara, sino porque en todo caso no puede desconocerse la competencia de este último para entrar á decidir, en uso de sus facultades, como lo hizo, el fondo del expediente mismo:

Considerando: por lo que se refiere á la segunda cuestión, que tanto el número 6.o del artículo 5.o del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, como el número 4.o del artículo 12 del propio Real Decreto, al exceptuar de los distintivos que para marca de fábrica pueden adoptarse los que tengan parecido con otros ya otorgados, y al autorizar la oposición á concesiones de marcas iguales ó parecidas á otras registradas ya, expresamente se refieren á las semejanzas que puedan inducir á confusión ó error en los compradores de los productos, y en este caso el simple examen superficial de la envoltura adoptada por la razón social Rubine é Hijos, ofrece, con respecto á la que es propiedad de la Sociedad Menéndez, Villar y Compañía, notables diferencias en muchos de los elementos que conforme al artículo 1.o del Real Decreto citado constituyen la marca y aparecen en ambas envolturas, de tal manera, que no puede decirse que el parecido entre ellas pueda inducir á error ó confusión entre los productos que distinguen; y

Considerando: que en consecuencia no es de anular la Real Orden impugnada, por cuanto fué dictada en el ejercicio de las facultades correspondientes al Ministerio como fallo de una alzada que sometió íntegro el expediente á su resolución, y que es, por el contrario, de confirmar, toda vez que, lejos de infringirla, se atempera á las disposiciones legales invocadas por la parte demandante.

Visto el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, sobre propiedad de marcas de fábrica en Ultramar, cuyo artículo 1.o dice:—"Son marcas de fábrica de comercio y agricultura los nombres de los fabricantes, comerciantes, agricultores ó Compañías formadas por los mismos, las denominaciones, emblemas, escudos, grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras cifras, sobres, envolturas ó signos, cualquiera que sea su clase y forma, que sirva para que el fabricante, agricultor ó Compañía por ellos formada, pueda señalar sus productos ó mercancías, con el objeto de que el público las conozca y distinga sin confundirlos con otros."

Visto el artículo 6.o del mismo Decreto, que dispone:—"El fabricante, comerciante, agricultor ó industrial de cualquiera otra especie, podrá adoptar para los productos de su fábrica, comercio ó agricultura, el distintivo que tenga por conveniente, exceptuando los que á continuación se expresan..... Sexto: los distintivos que por su semejanza ó parecido á otros ya otorgados induzcan á confusión ó error."

Visto asimismo el artículo 12 del precitado Real Decreto, que resuelve: "El que con arreglo á esta disposición obtenga un certificado de propiedad de marca, dibujo ó modelo industrial, cuando el que se solicite sea igual al

de su propiedad ó tenga con él parecido, semejanza ó indicación bastante para engañar al comprador.''

Se absuelve á la Administración de la demanda interpuesta contra la Real Orden expedida por el Ministerio de Ultramar en 16 de Diciembre de 1889, la cual queda firme y subsistente.—*(Gaceta de Madrid,* 23 de Octubre.)

Negativa de inscripción de Marca.—No procede la vía contenciosa contra la resolución que niega determinada marca de fábrica.

Auto del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.—(14 de Abril de 1893.)—Don Francisco Martínez de las Rivas solicitó las marcas especiales *Mudela* y *Rivas* para distinguir sus vinos, á lo que se opuso el marqués de Mudela, alegando que la de este nombre á él solamente pertenecía. Denegada por virtud de esta oposición la marca *Mudela* á don Francisco, recurrió éste al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, ante el cual propuso el Fiscal la excepción de incompetencia, que es estimada:

''Considerando: que el Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850 que regula la materia de marcas de fábrica no contiene disposición alguna que obligue al Ministerio de Fomento á expedir los certificados de concesión dentro de un plazo determinado, ni que coarte en lo más mínimo la libre facultad de aquel Departamento ministerial para otorgar ó negar concesión en vista de la oposición que haya podido formularse; pues la regla 3.ª del artículo 12, que el reclamante invoca á su favor, constituye una disposición de carácter meramente transitorio aplicable á los expedientes que se incoaran desde aquella fecha hasta igual día del año siguiente, y su eficacia, por lo tanto, cesó desde que hubo transcurrido el período de tiempo á que dicho precepto hacía referencia.

Considerando: que en tal sentido la Real Orden impugnada debe estimarse dictada en uso de las facultades discrecionales de la Administración y como denegatoria de una concesión excluída de la vía contenciosa, con arreglo al número 1.º del artículo 4 de la Ley, y al número 2 de igual artículo del Reglamento.

Considerando: que el derecho de propiedad que el demandante pueda tener al uso de la marca pretendida, es de índole puramente civil, y reclamable, por tanto, únicamente ante los Tribunales ordinarios, con sujeción á lo dispuesto en el número 2 del artículo 4, de la Ley.—*(Gaceta* 2 de Octubre, página 173.)

Negativa de inscripción de Marca.—Competencia de la Administración para resolver.

R. D. S. del T. de lo C. A.—(17 de Junio de 1893-)—''Sean cualesquiera las razones en que se funda la Administración para negar la inscripción de una marca comercial, no lesiona derecho alguno del comerciante, puesto que dicha resolución no impide que éste elija otra para distinguir los objetos de su comercio y solicite la inscripción.''

Así se establece, absolviendo á la Administración de una demanda interpuesta contra Real Orden que negó á un comerciante la inscripción de una marca comercial para distinguir sus vinos, denominada *Las Torres.—(Gaceta* 27 de Octubre.)

Nombres y apellidos usados como marcas.—La circunstancia de que los nombres de los fabricantes adoptados para dos marcas distintas, sean iguales ó análogos, no es motivo para dejar sin efecto una de ellas, cuando ambas se diferencian por otros accidentes.

Sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.—(16-24 de Octubre, 1893.)—Concedida á la sociedad José Suárez Murias y Compañía, una marca con la inscripción *Flor de J. Suárez Murias y Compañía,* contra la oposición de don Alejandro Valle, dueño de la marca titulada *Flor de Murias,* reclamó éste en vía contenciosa y es desestimada su demanda:

''Considerando: que según se ha declarado en Reales Ordenes de 24 de Julio de 1888 y 16 de Noviembre de 1889, los fabricantes pueden usar

sus nombres y apellidos como marcas de sus productos industriales aunque aquéllos sean iguales á los de otros fabricantes, siempre que en los detalles de las marcas así otorgadas exista completa diferencia de las concedidas con anterioridad:

Considerando: que en el caso de autos, tanto la Unión de Fabricantes de Tabacos, como la Sociedad Económica de Amigos del País, de la Habana, reconocieron que, si bien entre las marcas *Flor de J. S. Murias y Compañía* y la *Flor de Murias de A. Murias y Compañía,* hay semejanza en los nombres, difieren por completo en la forma y adornos del hierro, así como en la habilitación ó diseños, en los que con todas sus letras se consigna el rótulo de *José Suárez Murias y Compañía.*

Y considerando que por ello no puede alegarse con fundamento bastante que entre ambas marcas exista identidad completa ni parecido suficiente á producir confusión ó error, únicos motivos por los que con arreglo al Real Decreto de 21 de Agosto de 1884 se hubiera podido denegar la solicitud sobre que versa el expediente.—*(Gaceta* 17 de Febrero, 1894.)

Negativa de inscripción de Marca.—La resolución que deniega una marca, no es susceptible de revisión en vía contenciosa.

Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo.—(19 de Marzo de 1894.)—Vistos los artículos 1.º, 46 y 48 de la Ley de 13 de Septiembre de 1888, se declara el Tribunal Contencioso-Administrativo incompetente para conocer de demanda establecida por un industrial contra Real Orden que le denegó el uso de una determinada marca de fábrica:

''Considerando que por la Real orden reclamada no se ha vulnerado ningún derecho de carácter administrativo establecido anteriormente á favor de la Sociedad demandante, pues el de solicitar una marca de fábrica no lleva consigo el derecho á obtenerla, siendo de la exclusiva competencia de la Administración activa el apreciar las causas que se opongan á su concesión, como encargada de velar por los intereses públicos amparando los de los particulares.''—(Sentencia 1º Marzo 1894).—(Gaceta 20 Septiembre).—La misma doctrina: Sentencia de 19 de Mayo 1894.—(Gaceta 8 de Octubre).

Caducidad de Marca.—Pérdida de una marca y cancelación de su título por haberse introducido en ella modificaciones que la confunden con otra de distinto poseedor.

Sentencia del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo.—(20 de Junio de 1895.)—Don J. Alvarez Martínez, apoderado de J. Menéndez, dirigió instancia al Gobernador General de Cuba, invocando el artículo 43 del Real Decreto sobre marcas, y denunciando que la Sociedad *Henry Clay* había solicitado la inscripción en Londres de una denominada *Flor de Julián Alvarez,* alterando el diseño de la que con el mismo título poseía la Sociedad, es decir, suprimiendo en el centro una partícula *de,* sustituyendo las iniciales *A. G.* por el monograma *J. A.,* y encerrada la palabra *Habana* dentro de un semicírculo, mediante cuyas variaciones venía á confundirse dicha marca con la que era propiedad del denunciante, variaciones que aparecían hechas sin competente autorización, por lo que solicitaba se aplicase á la Sociedad denunciada lo dispuesto en el artículo 42 del referido Real Decreto. El Gobernador General, estimando cierto el hecho denunciado por la ocupación en la fábrica *Henry Clay* de un hierro distinto del que fué autorizado para la misma, resolvió aplicar lo preceptuado en el artículo 42 del Real Decreto, ordenando que se recogiera y cancelase el título correspondiente, pero el Ministerio de Ultramar revocó esta providencia. Entonces Menéndez acudió al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, que pronunció la siguiente sentencia:

Visto el artículo 20 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, el 42 del título VII, disposiciones penales y el 44:

''Considerando: que estos hechos demuestran claramente la variación que la expresada Sociedad introdujo en la marca ó hierro que adquirió.....

por todo lo cual, y conforme el precepto terminante del artículo 42 antes citado, ha incurrido en la pérdida del derecho al uso de la marca referida, según estimó el Gobernador de la Isla de Cuba al mandar que se recogiera y cancelara el título correspondiente; y

''Considerando: que la competencia de aquella autoridad para dictar su acuerdo es evidente, ya porque el artículo 42 que aplicó se halla incluído en el título VII, que trata de las disposiciones penales, ya por corresponderle, á tenor del artículo 44, declarar los casos en que procedan las correcciones, carácter que reviste la cancelación impuesta, que ninguna analogía tiene con la caducidad sometida á distinta jurisdicción, según el artículo 20 del mismo Real Decreto.

Se revoca la Real Orden expedida por el Ministerio de Ultramar......; declarando en su lugar subsistente la resolución contenida en el acuerdo del Gobernador de la Isla de Cuba.—*(Gaceta* 16 de Octubre.)

Semejanza ó parecido de las Marcas industriales.—Numerosas resoluciones dictadas en casos particulares fijan y desenvuelven la doctrina legal de la semejanza ó parecido de las marcas industriales. Extractamos las más importantes de esas resoluciones, que por ser también las que habrán de tener más frecuente aplicación en la práctica puede decirse que constituyen la jurisprudencia en la materia.

Real Orden de 17 de Noviembre de 1885.—Aprobó la negativa del Gobierno General de esta Isla á inscribir la marca de fábrica *La Flor de F. Menéndez,* por ser su rotulación casi idéntica á otra anteriormente usada por don Fernando Menéndez, y porque si bien la viñeta difiere en los detalles, es parecida en el conjunto á la última, caso previsto en el inciso 6.º del artículo 5.º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884.—*(Gaceta* 10 de Enero de 1886.)

Real Orden de 8 de Junio de 1888.—Desestima la alzada interpuesta contra la negativa del Gobierno General á inscribir la marca para tabacos titulada *Por Francisco Pérez del Río,* cuya resolución se fundó en la semejanza existente entre el diseño del hierro que el interesado pretendía usar, y el que emplea otro industrial que acudió oponiéndose, lo que podía inducir á confusión por el público, eventualidad que debe evitar la Administración. —*(Gaceta* 6 de Julio.)

Real Orden de 23 de Junio de 1888.—Autoriza la inscripción para la marca de tabacos *José Suárez y Armas,* que había sido negada por el Gobierno General de esta Isla. Sus fundamentos:

Visto el artículo 5.º del Reglamento de 21 de Agosto de 1884, en el cual se prohiben los distintivos que por su semejanza ó parecido á otros ya otorgados, induzcan á confusión ó error. Considerando: que la única razón en que se funda la negativa de V. E. á la inscripción de la marca *José Suárez Armas* consiste en la semejanza de nombre y apellido de los interesados con algún otro fabricante del mismo artículo, pero no en los dibujos, diseños, viñetas ó títulos de fábrica, que son los distintivos á que se refiere en realidad el artículo citado. Considerando que no sería justo negar á un fabricante cualquiera el permiso de estampar su nombre y apellido en los artículos de su fabricación, siempre que los demás detalles de la marca sean tales, que no puedan dar lugar á confusión con la de otro fabricante que tenga nombre y apellido igual ó parecido, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se proceda á la inscripción de la marca para tabacos *José Suárez Armas,* expidiéndose á los interesados el correspondiente certificado de propiedad.''—*(Gaceta* 29 de Julio de 1888.)

Real Orden de 3 de Junio de 1888.—Confirmó la negativa del registro de la marca para cigarros *La Primera,* por oponerse el propietario de la titulada *El Premio,* ya inscripta, á causa de existir semejanza de detalles entre los diseños de una y otra, bastante á dar lugar á confusión ó error.—*(Gaceta* 8 de Julio de 1888.)

Real Orden de 5 de Diciembre de 1888.—Confirmando la negativa del Gobierno General á inscribir las marcas para tabacos *La India Santiaguera* y *La Flor de Pedro Martínez.* Sus fundamentos:

''Resultando: que la Unión de Fabricantes de Tabacos ha informado

que debía de negarse la inscripción de una y otra marcas, por que en cuanto á la primera, puede confundirse con otras de nombres parecidos, ya inscriptas, y en cuanto á la segunda, por no haber presentado el recurrente documento alguno para acreditar que está autorizado para usar el nombre de *P. Martínez,* que es el de otro fabricante, y presentar en la viñeta denominada *Vista,* mucha semejanza con la de otra marca autorizada anteriormente. Resultando: que la Sociedad Económica ha opinado también que debía negarse la inscripción de la primera por la razón antes dicha, pudiendo concederse la segunda siempre que el recurrente retire ó sustituya el diseño de la *Vista* con otro.. Considerando: que aun cuando el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, no prohibe terminantemente la inscripción de marcas con nombre y apellido de fabricante distinto del que solicita, esta prohibición se deriva del sentido general del texto de dicha soberana disposición, en el cual se supone que el solicitante es el mismo fabricante, sin que quepa admitir en su lugar más que á quien presente autorización. Considerando: que en cuanto á la marca *La India Santiaguera* hay semejanza de nombre con otras ya inscriptas, y que según resulta de los informes de la Unión de Fabricantes de Tabacos y la Real Sociedad Económica de Amigos del País, lo propio sucede en cuanto á alguna viñeta de las que componen la marca *Flor de P. Martínez.*—(*Gaceta* 11 de Enero de 1889.)

Solicitada la inscripción de las marcas para tabacos tituladas *Pussy, La Importancia* y *La Mercantil,* expuso la Unión de Fabricantes que las dos primeras pertenecían á las que considera anónimas por carecer de indicación del nombre del fabricante y domicilio de la fábrica, cuya omisión se hace generalmente con objeto de ceder luego la propiedad á comerciantes extranjeros, ocasionando grave daño á la industria de esta Isla. Y respecto á la marca *La Mercantil,* que no debía concederse por estar inscripta ya *La Comercial.* La Real Sociedad Económica de Amigos del País informó que era de accederse á lo solicitado, por estar cumplidos todos los requisitos de la legislación vigente. Dictamen del Excmo. Consejo de Administración: Según el artículo 1.º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, son marcas de fábrica los nombres de los fabricantes, las denominaciones, emblemas, escudos, grabados, viñetas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas ó signos, cualquiera que sea su clase y forma, que sirvan para que el fabricante pueda señalar sus productos ó mercancías, con el objeto de que el público los conozca y distinga sin confundirlos con otros. De la redacción de este artículo se desprende que no es preciso que la marca mencione todas estas circunstancias, sino que basta una ó más, si señalan los productos, á fin de que el público los conozca y distinga sin confundirlos con otros. Así, pues, el nombre del fabricante puede expresarse en la marca, pero no es indispensable que en ella figure con tal que se haga cualquiera otra de las indicaciones señaladas en el artículo. Y así viene observándose en la práctica, porque algunas marcas contienen dichos nombres, y otras solo las iniciales, y otras carecen de los unos y de las otras. El nombre del peticionario ha de figurar ciertamente en la solicitud, en la nota detallada que con ella ha de presentarse y en la concesión, pero no hay necesidad de que vaya expresado en la marca. En cuanto á la denominación *La Mercantil,* el Consejo entiende que no es obstáculo para el certificado la circunstancia de que ya exista una marca titulada *La Comercial,* porque mercantil y comercial no son sinónimos gramaticalmente y no hay temor de que esos dos nombres produzcan la confusión y los errores que el legislador se propone evitar. En conclusión, el Consejo entiende que pueden expedirse los certificados de propiedad que don Jesús Fernández y Compañía solicitan.''—(*Gaceta* 11 de Enero de 1889.)

Pedida la inscripción de las marcas para tabacos *La Flor de Campanini* y *Flor de Pullman,* informó el Excmo. Consejo de Administración de esta Isla, en 14 de Diciembre de 1888, lo siguiente: ''La Unión de Fabricantes de Tabacos informa que ambas marcas, pertenecen á las que considera anónimas, por carecer de indicaciones del nombre de los propietarios y del domicilio de la fábrica, y agrega que el nombre de la segunda es el del constructor de unos wagones de ferrocarriles, por lo que entiende que debe exi-

girse la autorización que previene el inciso 8.º, artículo 5.º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884. La Real Sociedad Económica de Amigos del País informa á su vez que es de accederse al registro solicitado, por haber cumplido el peticionario con todos los requisitos de la legislación vigente. Lo que prohibe el inciso octavo, artículo quinto, del Real Decreto citado, es que en las distintivas de una marca figuren los retratos de personas que vivan, á menos de obtener de ellos el competente permiso, y los de personas que hayan fallecido, si sus parientes dentro del cuarto grado civil, se oponen á la concesión. La prohibición no se extiende á los nombres, ni apellidos, sino tan solo á los retratos, porque éstos son los que identifican por modo indudable á la persona. Por lo demás, el artículo 1.º del citado Real Decreto, dice que son marcas de fábrica, los nombres de los fabricantes, las denominaciones, emblemas, marcas, timbres, sellos, relieves, letras, cifras, sobres, envolturas ó signos, cualquiera que sea su forma, que sirvan para que el fabricante pueda señalar sus productos ó mercancías, con objeto de que el público las conozca y distinga sin confundirlas con otras. De la redacción de este artículo se desprende, que no es preciso que la marca mencione todas esas circunstancias, sino que bastan una ó más, si señalan los productos con objeto de que el público los conozca y distinga, sin confundirlos con otros. Así, pues, el nombre del fabricante puede expresarse en la marca, pero no es indispensable que en ella figure, con tal de que se haga cualquiera otra de las indicaciones señaladas en el artículo. Y así viene observándose en la práctica, porque algunas marcas contienen dichos nombres, otras sólo las iniciales, y otras carecen de los unos y de las otras. El nombre del peticionario ha de figurar ciertamente en la solicitud, en la nota detallada que con ella ha de presentarse, y en la concesión; pero no hay necesidad de que vaya expresado en la marca. El Consejo entiende, por consiguiente, que puede expedirse el certificado de propiedad que los señores W. Looft y Compañía solicitan. Aceptado este dictamen por el Gobierno General, se publicó como resolución en la *Gaceta* de 13 de Enero de 1889.

Real Orden de 23 de Febrero de 1889.—Confirmó la negativa de inscripción de una marca por imitar el dibujo monedas nacionales de cinco pesetas y pesos mexicanos, contener el busto de un monarca, y las armas de México, cuyo uso prohibe la legislación vigente: concurriendo además la circunstancia de que la inscripción de la marca no concuerda con los objetos en ella representados, ardid empleado para sorprender á la Administración. —*(Gaceta* 23 de Marzo.)

Real Orden de 23 de Febrero de 1884.—Confirmó la negativa de la marca de tabacos titulada *Regalía Inglesa,* porque usándose en la industria los términos *Regalía* y *Regalía Británica,* podía confundirse con ellos el título de la marca que se trataba de inscribir; caso comprendido en el inciso 3.º del artículo 5.º de este Real Decreto.—*(Gaceta* 24 de Marzo.)

Real Orden de 13 de Febrero de 1889.—Confirmó la negativa de inscripción de la marca para tabacos *La Nobleza,* por haber registradas otras de análoga denominación, como *El Noble* y *La Aristocracia,* que por su semejanza con la primera podían inducir á confusión; por no haberse justificado previamente que el interesado tuviese autorización para usar algunos de los escudos, insignias y emblemas que aparecían en el dibujo de la nueva marca; y sobre todo por que formaba parte de ella el diseño de una medalla de premio de Exposición, siendo así que el Jurado de dicho certamen no había aún terminado sus tareas cuando se solicitó la inscripción de la marca, conato de engaño al público, esto último, que sirvió de fundamento principal para la negativa.—*(Gaceta* 29 de Marzo.)

Real Orden de 25 de Abril de 1889.—Aprueba la negativa de inscripción de una marca para tabacos titulada *La Corola,* por la semejanza de la composición ortográfica de ese término con el de *La Corona,* ya registrada, fáciles de confundirse; bastando que, al verificarse la impresión del hierro, la marca quedase borrosa ó desfigurada la única letra que diferencia los dos vocablos: resultando idénticas también á las de otras marcas ya inscriptas, algunas de las viñetas de la titulada *La Corola.*—*(Gaceta* 31 de Marzo.)

Nombre y apellido usados como Marca.—La enajenación de una marca de la cual forman parte el nombre y apellido de un fabricante, priva á éste del derecho de seguir empleándolos como distintivo industrial.

Sentencia 8 de Julio de 1903.—Interpuesto recurso de casación por infracción de ley por el Procurador Juan Mayorga, á nombre de don Pedro Murias y Rodríguez, contra la sentencia dictada por la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana en trece de Abril del corriente año en el pleito contencioso-administrativo seguido por el referido Pedro Murias y Rodríguez, cuyas generales no se expresan, contra la Administración general del Estado representada por el Ministerio Fiscal, solicitando se deje sin efecto la resolución de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio de quince de Marzo de mil novecientos dos que le negó la concesión de la marca para cigarrillos titulada *La Devesa;* el Tribunal Supremo declara *no haber lugar al recurso*:

Primero.—Considerando, en cuanto al primer motivo, que no es posible admitir, como pretende el recurrente, que se haya infringido por la Sala sentenciadora el artículo quinto del Real Decreto de veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, ''por no hallarse la marca denegada en ninguno de los casos de excepción señalados en dicho artículo'', pues es evidente que el nombre de *Pedro Murias* constituye una marca de fábrica de cigarrillos extraordinariamente acreditada en el mercado universal, cuyo nombre, no sólo es el símbolo del crédito de la Sociedad á quien pertenece, sino que es además la esencia de dicha marca, lo que realmente la caracteriza, lo que la distingue, lo que constituye el elemento figurativo predominante de ella y no queda duda que existe la confusión que señala el caso sexto del artículo quinto del referido Real Decreto desde el momento que se ponga el nombre *Pedro Murias* como signo distintivo en otra marca para expender cigarrillos, aunque se le una otro nombre ó título y se le adorne con emblemas ó dibujos diferentes, puesto que el nombre *Pedro Murias,* elemento figurativo predominante de la marca de la ''Havana Commercial Company'', colocado en la marca *La Devesa,* produce la confusión con aquélla é induce á error al consumidor inexperto y el consentirlo constituiría un acto abusivo que ataca el derecho ajeno y pugna con la buena fé, que es el alma del comercio.

Segundo.—Considerando que desde el momento que el nombre y apellido *Pedro Murias* pasó por voluntad de su dueño á ser distintivo de una marca industrial y se acreditó en el mercado como tal marca, una vez que la vendió á otra persona ó sociedad, como resulta en el presente caso, adquirió esta sociedad indudablemente el derecho exclusivo de usar de ese nombre en el concepto de tal marca industrial, y no es lícito á nadie, sin atacar un derecho legítimo y respetable, usar el referido nombre en el sentido ya expresado para vender en el mercado un artículo igual aunque se disfrace la marca con aditamentos más ó menos estudiados que visiblemente induzcan á confusión ó error al inexperto comprador, por lo que lejos de infringir la Sala sentenciadora el referido artículo quinto en relación con el primero del Real Decreto de veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, lo ha aplicado debidamente, no siendo tampoco aplicable á este caso la Real Orden de veintitres de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, que solo resuelve un caso particular.

Tercero.—Considerando en cuanto al tercer motivo del recurso que estima infringido el caso octavo del mismo artículo quinto del referido Real Decreto de veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, haciéndose consistir la infracción en haberse denegado la concesión de la marca *La Devesa* por figurar en ella el retrato de don Pedro Murias; que aún cuando este motivo se dirige contra un Considerando de la sentencia recurrida contra los cuales, como es sabido, no se dá el recurso de casación, tampoco podría aceptarse, porque el recurrente hace un supuesto erróneo toda vez que la sentencia de la cual se recurre aduce entre otros fundamentos para declarar la confusión entre las dos marcas, no solo que aparezca en ella el retrato de don Pedro Murias, sino la circunstancia de aparecer al pié del retrato su nombre, que es el elemento figurativo predomi-

nante, como ya queda dicho, de la marca de cigarros *Pedro Murias* perteneciente á la "Havana Commercial Company", produciéndose por este motivo la confusión.

Cuarto.—Considerando que siendo improcedentes para la casación de la sentencia los tres motivos alegados en el recurso, procede declarar éste sin lugar y en cumplimiento del artículo cuarenta de la Orden noventa y dos de mil ochocientos noventa y nueve condenar en las costas al recurrente.—(*Gaceta* 8 de Marzo de 1904.)

Nombre propio ó razón social usados como Marcas.—No es lícito su empleo si pueden inducir á error ó confusión por su semejanza ó parecido á otros ya registrados.

Sentencia 14 de Diciembre de 1903.—En el recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Ministerio Fiscal en el pleito contencioso-administrativo seguido ante la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana entre partes, de la una, como demandante, la Sociedad *Henry Clay and Bock and Company, Limited,* y de la otra el Ministerio Fiscal en representación de la Administración general del Estado, como demandada, y como coadyuvantes los señores Bock y Compañía, sobre revocación de la resolución de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, por la que se concedió á los señores Beck y Compañía la marca para tabacos del mismo nombre; el Tribunal Supremo declara *no haber lugar al recurso*:

Primero.—Considerando que si bien es cierto que el nombre patronímico y la razón social de los fabricantes y otros industriales es una propiedad legítima de los mismos y con arreglo al artículo primero del Real Decreto de veintiuno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro pueden los que lo llevan adoptarlo como marca para distinguir los productos de sus fábricas ó industrias, no es menos cierto que de esos derechos no puede hacerse uso en el comercio sino en las condiciones y con la limitación impuesta por la Ley, tendentes á evitar que al ejercitarlos se perjudiquen los derechos é intereses también legítimos y respetables de otros fabricantes adquiridos con anterioridad.

Segundo.—Considerando que en tal concepto no es lícito á ningún fabricante adoptar como marca para los productos de su fábrica su propio nombre ó razón social, si ese distintivo, como cualquier otro por su semejanza ó parecido á alguno ya otorgado, puede inducir á error ó confusión al consumidor, según así se deduce rigurosamente de lo prescrito en el número 5.º del artículo 5.º del citado Real Decreto y lo ha reconocido constantemente la jurisprudencia.

Tercero.—Considerando que en ese caso se encuentra sin duda alguna la marca *Beck y Compañía,* concedida á la Sociedad de ese nombre para los productos de su fábrica de tabacos, según lo ha estimado la Sala sentenciadora, porque esa denominación, usada en la forma que se pretende, puede ser confundida por los consumidores con la otra marca de tabacos ya registrada anteriormente con el título el *Aguila de Oro* y que pertenece á *Henry Clay and Bock and Company, Limited,* pues aunque esta última tenga aquel nombre diferente del que se dá á la nueva, según alega el recurrente, es un hecho innegable que el distintivo predominante y más figurativo aún que su mismo título, en la expresada antigua marca y que se ostenta en todos los signos y dibujos que la constituyen, es la razón social *Bock y Compañía,* que fué la de sus fundadores, y con cuyo nombre adquirieron sus productos el crédito y estimación de que gozan en el mercado, y la casi identidad que existe entre una y otra razón social ó nombre de los fabricantes, que es lo que principalmente puede guiar á los compradores en la elección de los productos, es motivo suficiente para presumir que aquéllos se engañen y confundan en este caso.

Cuarto.—Considerando que además de esa completa semejanza en los nombres de los fabricantes que aparecen puestos en la forma que resalta en la antigua marca, lo mismo que en la nueva, existe también evidentemente la de que el Tribunal sentenciador ha apreciado entre todos los diseños y dibujos que como componentes de su marca ha adoptado *Beck y*

Compañía y los correspondientes de la *Henry Clay and Bock y Compañía,* pues aunque es cierto que en aquéllos no se reproducen éstos en todos sus detalles y que algunos ofrecen marcadas diferencias, especialmente el denominado hierro, no es posible desconocer, al confrontar unos con otros, que la forma y composición dadas á todos los suyos por *Beck y Compañía,* presentan en conjunto una apariencia que trae á la memoria los rasgos principales y característicos de los del *Aguila de Oro,* haciendo así posible y fácil la confusión en los consumidores, que en general adquieren la mercancía sin un detenido examen; y tal circunstancia impide, como se ha dicho, con arreglo á las disposiciones citadas, el uso de la repetida marca cuya propiedad se ha solicitado.—*(Gaceta* 3 de Junio de 1904.)

Uso de apellido como parte esencial de una Marca.—No es lícito usar en una marca el ''segundo apellido'' de un fabricante, que por ser igual al de otra marca ya conocida y acreditada, podría dar lugar á confusión.

Sentencia 21 de Mayo de 1906.—Concedida á don Cosme Otero Murias la inscripción de una marca para tabacos titulada *La Ciudad,* á condición de que en vez del nombre C. O. Murias figurase el de C. Otero Murias, en forma y sitio tales que no se destacase é hiciese perceptible, como aquél pretendía, en términos que le hacían aparecer como parte de la marca misma, estableció el interesado recurso contencioso-administrativo contra dicha resolución, y personada la Sociedad anónima *Havana Commercial Company,* como coadyuvante de la Administración, por sentencia de 30 de Noviembre de 1903, dictada por la Sala de lo Civil de esta Audiencia, fué declarado sin lugar dicho recurso. En vista de esto, reprodujo el señor Cosme Otero Murias su solicitud, si bien no ajustándola á los términos de lo resuelto por la Secretaría de Agriculutra, Industria y Comercio, sino tratando de eludir las condiciones puestas por la misma, lo que motivó una resolución negativa, por lo que el interesado modificó los dibujos ó diseños presentados; en vista de lo cual le fué concedida la inscripción de la marca *La Ciudad.* Contra esta resolución interpuso recurso contencioso-administrativo la Sociedad *Havana Commercial Company,* y la Sala de la Audiencia, después de sustanciado el recurso,—en el cual se personó también el señor Cosme Otero Murias,—estimando que la nueva marca concedida inducía á confusión con otra de que era propietaria la Compañía demandante, dictó sentencia revocando la resolución ó acuerdo de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio de 1.º de Abril de 1904 que concedió á Cosme Otero Murias, la marca para tabacos titulada *La Ciudad, de C. Otero Murias,* y canceló las inscripciones que de la misma se hubiesen hecho en el Libro Registro de Marcas de la citada Secretaría y en el Registro Mercantil.

Interpuesto recurso de casación por el Ministerio Fiscal y la representación de Otero Murias, por infracción de ley, el Tribunal Supremo declaró no haber lugar á los expresados recursos:

Primero.—Considerando, en cuanto al único motivo del recurso del Ministerio Fiscal, que es el primero del de la representación de Otero, que no existe la infracción que se alega, porque por la resolución de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio de catorce de Febrero de mil novecientos tres se negó á Otero la concesión de una marca, y por la de primero de Abril de mil novecientos cuatro se le concedió otra marca, en la que se hicieron, con respecto á la primera, las variaciones que creyó conveniente aconsejar en su informe el Jefe de Negociado de la expresada Secretaría, sin que pueda sostenerse que la *Havana Commercial Co.,* por haber coadyuvado con el Ministerio Fiscal á sostener la primera resolución en el recurso contencioso-administrativo que contra la misma interpuso Otero, consintiera la concesión de la primera marca con las variaciones aconsejadas, porque á ella no le correspondía aceptarlas ni rechazarlas, limitándose á sostener la negativa de la concesión, y aguardando para impugnar la concesión con las variantes, ó sea la nueva marca, á que esta concesión se hiciera, previa la aceptación por parte de Otero de tales variantes.

Segundo.—Considerando en cuanto al segundo y tercer motivos del

recurso de la representación de Otero, que la sentencia recurrida no infringe los artículos primero y quinto del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, por cuanto no niega al recurrente el derecho de adoptar para señalar el producto de su fábrica las denominaciones y distintivos que tenga por conveniente, sino que las aplica con rectitud al impedirle que coloque en lugar muy visible de la marca y como parte integrante de ella su segundo apellido, que por ser igual al de otra marca ya conocida y acreditada podría dar lugar á confusión.

Tercero.—Considerando que tampoco se infringe en dicha sentencia el artículo quinto del Decreto citado en el concepto que se alega en el cuarto motivo del recurso, porque entre los distintivos á que dicho artículo se refiere no pueden dejar de estar comprendidos los apellidos de los fabricantes, cuando, como en el presente caso sucede, se colocan en lugar tan visible de la marca y se trata de un apellido que ha servido ya para acreditar otra.

Cuarto.—Considerando que la sentencia recurrida tampoco infringe el artículo trece del repetido Decreto, porque, aun admitiendo que el recurrente no pudiera usar su nombre ni sus apellidos para distinguir sus marcas, porque otros que los llevaron iguales ó parecidos los hubiesen utilizado ya como distintivo de las suyas, esto no le ocasionaría perjuicio alguno, por ser cosa evidente que para acreditar una marca no es requisito indispensable que entre sus distintivos figure el nombre del fabricante, á quien, por otra parte, la sentencia no le niega el uso de su nombre y apellidos, sino que use en determinada forma uno de ellos, que es igual al de otra marca concedida anteriormente.—(*Gaceta* 5 de Septiembre de 1906.)

Caducidad de Marca y negativa de nueva Marca, por existir otra registrada.—Tratado de París.—Orden número 160, de 1901.

Sentencia 26 de Mayo de 1906.—A la sociedad mercantil que giraba en esta plaza bajo la razón de Galbán, Río y Compañía le fué concedida por el Gobernador General de la Isla de Cuba en 7 de Julio de 1888, con todas las formalidades legales, título de propiedad exclusiva de una marca comercial para harina de trigo denominada *Palmyra;* cuya marca fué traspasada á la nueva sociedad Galbán y Compañía en 9 de Abril de 1894. En 12 de Julio de 1904 la sociedad Galbán y Compañía solicitó de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio que se le concediera nuevamente la propiedad de la aludida marca *Palmyra.* No obstante el informe favorable de la Sociedad Económica de Amigos del País, en 24 de Septiembre y 24 de Octubre de 1904, fué denegada la petición de Galbán y Compañía, bajo fundamento de que la pretendida marca *Palmyra* había caducado ya, y de existir una marca española con igual nombre y para el propio objeto, contra cuyas resoluciones establecieron recurso contencioso-administrativo los señores Galbán y Compañía, haciendo constar en su demanda además de los hechos expresados: que el único antecedente que aparecía en los expedientes gubernativos remitidos al Tribunal acerca de la marca española *Palmyra* era un testimonio notarial, expedido en Barcelona, comprensivo de certificación del Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, de España, en la que se hacía constar que los señores Gibert Serra Hermanos y Compañía, sociedad en comandita, habían solicitado y obtenido de dicho Ministerio, con fecha 16 de Agosto de 1897, certificación de propiedad de la marca de comercio para distinguir harinas denominadas *Palmyra;* no resultando de los registros de la Secretaría otro atestado que un asiento hecho al folio 127 del Libro segundo de Marcas expedidas por el Ministerio de Fomento, (Libro perteneciente al régimen colonial), según el cual se hicieron extensivas á esta Isla por Real Orden de 3 de Diciembre de 1897, tres marcas para harina á nombre de la sociedad Gibert Serra y Hermanos y Compañía; no constando si dichos señores solicitaron del Gobierno General de Cuba, con arreglo á lo prescrito en el artículo 33 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, el certificado correspondiente y si en este caso se les expidió ó nó, como tampoco si aquella Real Orden fué publicada en la *Gaceta* de esta capital; á lo cual añadió la

Secretaría en su informe que se tenían por fehacientes así el asiento referido, como la copia del certificado, de la misma forma que otros muchos relacionados con marcas inscriptas en España y hechas extensivas á esta Isla, obran en su archivo como antecedentes oficiales, los cuales se tuvo por bastantes para considerar vigente en esta República la de que se trata, fundándose en lo prescrito en el Tratado de París del año de 1898 y en la Orden número 160, serie de 1901, del Gobierno Interventor.

Interpuesto recurso de casación contra el fallo de la Audiencia que absolvió á la Administración demandada, y declaró sin lugar la demanda, el Tribunal Supremo declaró á su vez no haber lugar á dicho recurso:

Primero.—Considerando que en el fallo recurrido no se infringe por indebida aplicación, sino que debidamente se ha aplicado, el número quinto del artículo quinto del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, al sostener la negativa de la Administración á la solicitud de la sociedad mercantil peticionaria sobre inscripción de la marca denominada *Palmyra* para distinguir harina de trigo, al efecto de su expendio en el territorio de la República, toda vez que por Real Orden fecha tres de Diciembre de mil ochocientos noventa y siete se hizo extensiva á esta Isla la marca española número cuatro mil setecientos setenta y siete con igual titulación para distinguir un producto ó mercancía de la misma clase, obtenida del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, obtenida por los señores Gibert Serra Hermanos y Compañía, de Barcelona, é inscripta en el correspondiente Registro de esta Isla con sujeción á lo dispuesto en el artículo treinta y tres del expresado Real Decreto, sin que para otorgar en nuestra República á esa marca española la protección á que le dan derecho las disposiciones contenidas en el mismo sea necesario en modo alguno que á sus propietarios se haya expedido aquí nuevo certificado de propiedad, porque, aparte de no exigir tal requisito el artículo treinta y tres, limitado en este punto á preceptuar su expedición á los propietarios que lo pidieren, depués de autorizárseles por el treinta y dos á gestionar el respeto y protección en Cuba de sus derechos en España solicitándolo allí del Ministerio de Ultramar y sin tener que acudir directamente á la Autoridad de la Isla, aunque así no fuera y suponiendo que, por el contrario, como se aduce en el recurso, la legislación citada, hiciese indispensable la obtención en Cuba del aludido documento ó título, es lo cierto que de ello eximiría claramente la posterior Orden Militar número ciento sesenta de la serie de mil novecientos uno, dictada con motivo y ocasión del Tratado de París que puso término á la guerra entre España y los Estados Unidos de la América del Norte, al preceptuar en el inciso número uno que los derechos de propiedad de marcas adquiridos conforme á derecho en Cuba en cumplimiento de los preceptos de la Ley española y vigente en la propia Isla en once de Abril de mil ochocientos noventa y nueve continuaran produciendo sus efectos durante el período porque fueron concedidos y el poseedor ó poseedores de ellas quedarán protegidos y sus derechos sobre las mismas mantenidos siempre que en la Oficina del Gobernador de la Isla se archive el original ó copia legalizada del certificado de inscripción de la marca, agregando en el párrafo segundo de dicho inciso que los certificados de inscripción de marcas, expedidos antes del once de Abril de mil ochocientos noventa y nueve por los Registros provinciales españoles ó por el Registro Nacional de España en Madrid, serán objeto del mismo reconocimiento y crédito que en Cuba se les otorgara bajo la soberanía española, á cuyo efecto en la Oficina del Gobernador de la Isla se admitirá y depositará el certificado original ó copia legalizada del mismo, sin necesidad de ulterior ó nueva certificación, y prescribiendo expresamente en el inciso número cuatro la derogación de todas las disposiciones á la sazón vigentes que se opusieran á las de la Orden Militar.

Segundo.—Considerando que, esto sentado, carece de toda importancia, pues si fuese cierto, no trascendería al fallo, el error que en el motivo letra B se dice cometido por la Sala sentenciadora al apreciar las pruebas, estimando acreditado que aparece inscripta en esta República y vigente en ella en virtud de lo estipulado en el Tratado de París la marca concedida

en España á Gibert Serra Hermanos y Compañía, error que no podría ser de hecho en cuanto á la vigencia de la marca y que no existe en realidad por lo que hace á su inscripción, extremos uno y otro, el de la inscripción y el de la vigencia de la marca, apreciados acertadamente en la sentencia recurrida y muy distintos del particular concerniente á la inexistencia de un nuevo certificado de propiedad, el cual no se declara por el Tribunal sentenciador que se hubiese expedido en esta Isla.—(*Gaceta* 5 de Septiembre de 1906.)

CIVIL

Indivisibilidad de las Marcas.—Uso de las mismas cuando tienen derecho á su propiedad más de una persona.

Sentencia 14 de Abril de 1884.—Don Gregorio Ridaura y otros, miembros de la sociedad mercantil dedicada á la fabricación y explotación de libritos de papel de fumar, con la marca *El Caballo*, de que era dueña la compañía con prohibición de usarla todos y cada uno de los socios, entablaron demanda contra uno de éstos, don Máximo Ridaura, en la que ejercitando la acción *communi dividundo* pidieron que la citada marca pertenecía á los individuos que formaron la referida compañía, ó á sus herederos, y se condenase á don Máximo á que dentro de tercero día nombrase peritos para que, en unión de los designados por los demandantes, y tercero en su caso, justipreciase la marca y procediera á adjudicarla á uno de los comuneros por convenio entre todos, ó á falta de acuerdo, al que más diera por ella. Estimada la demanda, interpuso la parte demandada recurso de casación, por haberse infringido en su concepto el Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850 y la Real Orden de 11 de Abril de 1858, la jurisprudencia de que nadie puede ir contra sus propios actos, el artículo 10 de la Constitución, la ley 2.ª, título IV, libro III del Fuero Real y la 10, título XV, Partida 6.ª

El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso:

"Considerando que los sellos y marcas de fábrica por su condición esencial y objeto á que se destinan son indivisibles, pues de otro modo y si, concedido el uso de alguno de estos distintivos á una sociedad mercantil ó colectiva de cualquiera otra clase, á su disolución pudiera y hubiera de partirse entre los socios, no se realizaría una verdadera división en que cada uno llevara las partes del todo que le correspondiesen, sino una multiplicación de ese todo tantas veces cuantos fueran los individuos á quienes se adjudicara.

Considerando que dada la indivisibilidad de la marca *El Caballo Blanco*, objeto de este pleito, y que su uso en común corresponde á las partes que en él han intervenido, la Sala sentenciadora, al determinar en la sentencia, atemperándose á lo dispuesto en la ley 2.ª, título IV, libro III del Fuero Real, y 10, título XV de la Partida 6.ª, la forma y manera en que debe hacerse la adjudicación de dicha marca, no infringe las dos citadas leyes ni el Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850, doctrinas de este Supremo Tribunal, y artículo 10 de la Constitución del Estado, que se citan en los cinco motivos del recurso.—(*Gaceta* 4 de Septiembre.)

Nulidad de marca de fábrica.—Porque contiene indicaciones capaces de confundirla con otra anterior y porque fué otorgada sin conocimiento y audiencia, en su caso, de los que pudieran oponerse á su concesión.

Sentencia 5 de Mayo de 1887.—A instancia de la Sociedad Alvarez, García y Compañía, se expidió por el Gobernador General de la Isla de Cuba el certificado correspondiente de la marca de fábrica de tabacos *Daniel Webster*. Don Luis Marx, que un año antes había obtenido de la misma autoridad el registro de la marca de fábrica, también de tabacos, *La Flor de Daniel Webster*, de su propiedad, solicitó la nulidad ó suspensión de la anterior, y no habiéndolo conseguido, dedujo su derecho ante los Tribunales ordinarios manifestando que dicha marca reclamada había

sido inscripta con posterioridad á la suya, y que no se había llenado, respecto de la misma, el requisito de la publicación.

Sustanciado el juicio y seguido en dos instancias, en ambas recayó sentencia absolutoria de la demanda. Contra la de la Audiencia de la Habana ha interpuesto Marx recurso de casación por considerar infringidos los artículos 7.º y 12 del Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850, vigente para el caso actual en la Isla de Cuba por la Circular de 8 de Marzo de 1870 mandado cumplir desde el Reglamento de Marzo de 1882. El Tribunal Supremo casa y anula el fallo:

"Considerando que las marcas de fábrica y de comercio constituyen una propiedad industrial tan legítima y respetable como las demás que el derecho reconoce; y que ni la ley consiente el uso de dichas marcas con indicaciones capaces de engañar al comprador sobre la naturaleza del producto, ni el imitarlas de tal suerte que pueda aquél incurrir en equivocación ó error confundiéndolas con las verdaderas:

Considerando que en el caso de autos, el recurrente don Luis Marx, fabricante de tabacos, estaba en posesión legal del uso de la marca nombrada *Flor de Daniel Webster,* cuando la Sociedad Alvarez, García y Compañía solicitó y obtuvo el certificado de otra marca titulada únicamente *Daniel Webster,* que lo esencial de dicha primera marca, su nota más saliente y característica, lo que constituye realmente su distintivo peculiar, que aplicado á otra marca puede inducir á error al consumidor, es la expresión del nombre y apellido del jurisconsulto americano que en ella figura, careciendo de importancia las variaciones que se notan en los cuños, sellos y viñetas de una y otra marca; y que en tal virtud la sentencia reclamada, que se funda en esas diferencias de detalle para no dar lugar á la demanda, interpretó erróneamente la letra y espíritu del Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850, que se hizo extensivo á Cuba con las modificaciones contenidas en el Reglamento aprobado por Real Orden de 31 de Marzo de 1882, que era el vigente á la sazón, é infringe el artículo 7.º del mismo, con arreglo al cual no pueden los fabricantes adoptar para los productos de sus fábricas los distintivos de que otros hayan obtenido con anterioridad certificado de existencia:

Considerando, además, que ni resulta debidamente acreditado que se tomase razón en el oportuno Registro de la marca nombrada *Daniel Webster,* ni fué publicada en la *Gaceta,* como era indispensable, la petición formulada por la Sociedad Alvarez, García y Compañía, en 9 de Octubre de 1882; que esa falta de publicación constituye un vicio inductivo de nulidad de la patente ó diploma concedido para el uso de dicha marca, toda vez que fué ésta otorgada sin conocimiento y audiencia, en su caso, de los que pudieran oponerse á su concesión; y que en ese concepto, la sentencia recurrida, que dá valor á la expresada marca, mucho más en oposición con otra legítima y anteriormente inscripta ó registrada, infringe también la regla primera del artículo 11 del referido Reglamento de 31 de Marzo del propio año de 1882, que concuerda con lo establecido en el artículo 12 del citado Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850.—*(Gaceta* 2 de Septiembre.)

Usurpación de Marcas y títulos.—No es lícito el uso de marcas parecidas á las que son propiedad de otro y que al imitarse deliberadamente en productos análogos de distinta procedencia, pueden inducir á error ó confusión.

Sentencia 12 de Junio de 1893.—En pleito seguido á instancia de don Edmundo Meric, gerente de la *Compañía Colonial,* dedicada á la fabricación y expendición de chocolate, contra don Jaime Boix, productor del mismo artículo, pronunció sentencia la Sala segunda de la Audiencia de Barcelona declarando que don Jaime Boix carece de derecho para usar en los envases pastas, papel de cubiertas y anuncios de sus chocolates, los dibujos, sellos y demás distintivos que viene usando, imitando los que la *Compañía Colonial* estampa en sus cubiertas de los premios ó recompensas obtenidos por esta Sociedad, y especialmente en cuanto se refiere á la estampación de la palabra *Colonial* en los envases y pastas, y á la imitación de las dos áncoras cruzadas, que son el distintivo de la *Compañía Colonial,* propiedad de don

Edmundo Meric, según la concesión de marca obtenida por éste en 20 de Diciembre de 1884, y condenando, en su consecuencia, al referido don Jaime Boix á que deje de usar en los envases, pastas, papel de sus cubiertas y anuncios de círculos imitativos de dichos premios ó medallas y así mismo deje de usar la palabra *Colonial* tanto en sus pastas como en sus envases y anuncios y el lazo imitando las dos áncoras cruzadas. Boix interpuso recurso de casación por entender que la sentencia infringía el Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850 y la doctrina concordante, y que apreciaba con error la prueba. El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso:

''Considerando que el Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850, y la jurisprudencia con él concordante garantiza y protege directa y eficazmente las marcas y distintivos de comercio que cuando se han obtenido con los requisitos y formalidades determinadas en aquél, constituyen una verdadera y positiva propiedad industrial con todos los atributos y condiciones de las demás propiedades; prohibiendo la usurpación de marcas y distintivos; y equiparando á ésta la imitación de signos que con propósitos más ó menos intencionados, nunca lícitos, den ó puedan dar lugar á confusión entre los productos de legítima procedencia y los que no lo sean, induciendo á error al que compra y atacando los derechos del fabricante de buena fé, dueño de la marca:

''Considerando que la sentencia recurrida aprecia por el conjunto de pruebas que entre los envoltorios de chocolates de Meric y los de Boix se observa una gran semejanza no casual, y sí perfectamente calculada, que induce á confusión; y esto supuesto, al condenar á Boix á que deje de usar en los envases, pastas, papel de sus cubiertas y anuncios, los círculos imitativos de los premios obtenidos por la *Compañía Colonial*, y también á que deje de usar la palabra *Colonial* y el lazo imitativo de las dos áncoras cruzadas en sus pastas, envoltorios y anuncios, no infringe el artículo 7.º del Real Decreto y la doctrina legal citados en los motivos uno y tres del recurso; no viola el artículo 9.º invocado en el motivo dos, porque el sello de los dos círculos concéntricos con dos áncoras y la inscripción *Compañía Colonial* que estampa Meric en sus pastas, y es uno de los distintivos de su marca, no constituye otra marca nueva, como quiere suponer sin fundamento el recurrente, no existe disposición alguna que prohiba é impida á Meric valerse de su sello, ni menos que autorice á Boix á una imitación que no figura en su marca y pugna con la de Meric, y no comete tampoco la infracción alegada en el motivo 4, pues no hay ni puede haber incongruencia cuando la sentencia se ajusta, como lo ha verificado la recurrida, á lo genéricamente pedido en la demanda y contestación:

''Considerando que la Sala sentenciadora no ha incurrido en los errores de hecho alegados en los motivos quinto y sexto, toda vez que siendo de su exclusiva competencia apreciar las pruebas, ha podido y debido hacerlo de todos los elementos de que se componen, y consiguientemente de la inspección ocular practicada á instancia de las partes, y de las *Gacetas* y papel para envolver chocolates traídos por las mismas á los autos; y como quiera que no resulta acreditada la existencia de tales supuestos errores, y la sentencia recurrida se apoya en la apreciación hecha por el conjunto de pruebas, que no ha sido impugnada debidamente, claro es que no puede el recurrente combatir aislados elementos de aquéllas, y fundar en éstos recurso de casación, encaminado á destruir una afirmación legal que, en el caso presente, es y no puede menos de ser inalterable.—(*Gaceta* 28 de Octubre.)

Apellido empleado como Marca.—Uso indebido del apellido de un industrial acreditado, como parte de una marca, por otro industrial, cuyo segundo apellido es igual al de aquél.

Sentencia 11 de Octubre de 1900.—Don Juan Brochi registró á su favor, mediante los requisitos dispuestos para estos casos, la marca para vino vermouth titulada *Martini é Rossi, de Turín*, y acreditada como tal en el mercado. Fué adquirida luego dicha marca por don Héctor Avignone y

Giusti, mediante escritura pública en la cual se reconocía haber pasado á su propiedad dicha marca con los diseños autorizados de la misma.

Las etiquetas del vermouth *Torino* fabricado por *Martini é Rossi,* é importado exclusivamente en Cuba por J. Brochi y Compañía, comprendían, la principal, entre otros detalles de dibujo y colorido, un letrero: *Vino Vermouth de Turin,* y otro letrero: *Martini y Rossi, sucesores de Martini, Sola y Compañía.* La segunda etiqueta, un letrero que dice: *J. Brochi y Compañía, únicos importadores para la Isla de Cuba, Vermouth, Martini y Rossi.* Y otra etiqueta, en idioma italiano: *Aguarentigia del nostro producto Martini é Rossi.*

Conociendo estos antecedentes don Gustavo Della-Luna Brochi, sobrino por línea materna del don Juan Brochi, establecido también en el comercio de licores, se dedicó á expender vino vermouth *Torino* con la siguiente indicación: *G. D. Brochi y Compañía, Monserrate número cincuenta y uno, Habana,* omitiendo su primer apellido Della-Luna y empleando en su lugar el segundo, que es el materno, Brochi: es decir, el que era más conocido en el comercio; procedimiento que estimó Avignone ser perjudicial á sus intereses.

Sostenido pleito sobre el mejor derecho que uno ú otro pudiera tener al uso de sus respectivas denominaciones ó distintivos industriales, el Juzgado de primera instancia del Distrito de la Catedral, en sentencia en 6 de Diciembre de 1899, teniendo en cuenta que por el demandante se ha justificado su derecho en la marca *Vermouth Torino* que fabricaban en Italia los señores Martini é Rossi, después Martini é Sala, y de que era apoderado en esta Isla don Juan Brochi, á cuyo nombre se inscribió y á quien se expidió título de propiedad, usando el membrete ó etiqueta *J. Brochi y Compañía,* de la que se tomó razón en el Gobierno Civil de esta Provincia, habiéndose luego trasmitido al demandante por escritura de la que también se tomó razón en el mencionado Gobierno Civil; así como de los diseños autorizados por la misma, y que igualmente se ha justificado la expendición por el demandado Gustavo Della-Luna y Brochi de un producto industrial de idéntica clase con la marca que usa en la tarjeta y en los membretes de su casa comercial, figurando en aquélla solamente con todas sus letras el apellido *Brochi,* único que se destaca y percibe visiblemente por el público consumidor, que no puede fijarse en las iniciales en que tan solo se diferencian ambas marcas, casi iguales, produciéndose por ello la confusión de una con otra á que aluden las resoluciones de la Secretaría del Ramo denegatorias de la inscripción pedida por el demandado, quien en tal virtud, ha usado indebidamente del diseño ó marca que ha producido dicha confusión, ocasionando al demandante perjuicios evidentes, cuya cuantía no es aún estimable en el juicio, mientras el demandado, por su parte, ni por la naturaleza y calidad de la prueba testifical traída, ni por la documental que ha exhibido y que lejos de destruir corrobora los derechos del actor, ha podido enervar ni aminorar la razón derecha con que éste ha interpuesto su demanda, declaró ésta con lugar y sin lugar la reconvención propuesta por el demandado, de la cual absolvió al primero, decretando que el último no tenía derecho á usar el membrete, marca ó rótulo *Vermouth Torino G. D. Brochi y Compañía* y condenándolo en consecuencia á que se abstenga de su uso, como también á que indemnice al actor los perjuicios que le ha ocasionado por el uso indebido que ha venido haciendo de la citada marca y cuyo importe en cantidad líquida se fijará y hará efectivo por los trámites establecidos para la ejecución de las sentencias, é imponiendo además al demandado las costas del litigio.

Apelada la referida sentencia por el demandado y confirmada según queda dicho en virtud de sus propios fundamentos por la que dictó, con fecha veinte y nueve de Junio del corriente año, la Sala de lo Civil de la Audiencia de la Habana, que á la vez condenó al apleante en las costas de la apelación; contra este fallo interpuso la misma parte recurso de casación por infracción de ley, que dice autorizado por el caso primero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, consignando como motivos del recurso, primero: que se ha infringido por indebida

aplicación el Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, por cuanto en la sentencia se condena al demandado á no usar el membrete, marca ó título *Vermouth Torino G. D. Brochi y Compañía* porque con él se induce á error al comprador, confundiéndolo con la marca *Vermouth Torino J. Brochi y Compañía,* siendo así que no hay ninguna marca de este nombre, sino que la extinguida sociedad *J. Brochi y Compañía* usaba unas etiquetas por las que expresaba que era el único importador de *Vermouth Torino de Rossi y Compañía.* Segundo: que también infringe la sentencia la doctrina contenida en la Real Orden de veinte y tres de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho y resolución del Gobierno General de la Isla inserta en la *Gaceta* de trece de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, aplicables como doctrina legal. Admitido y sustanciado el recurso, declaró el Tribunal Supremo no haber lugar al mismo:

Considerando: en cuanto al primer motivo del recurso, el recurrente no ha expresado con la precisión y claridad dispuestas en el número cuarto del artículo quinto de la Orden número noventa y dos del año mil ochocientos noventa y nueve, cuál es la ley infringida por el Tribunal sentenciador, limitándose á citar el Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y ocho, sin referirse particularmente á ninguna de sus numerosas y distintas disposiciones, como era indispensable que lo hiciera para determinar de modo concreto é inequívoco la infracción legal que ha de constituir la materia misma del recurso, el cual, en razón de tal defecto, era inadmisible en esta parte, según lo que previene el artículo onceno en relación con el séptimo de la Orden antedicha; concurriendo además, al propio efecto de ser improcedente su admisión, la circunstancia de que en dicho motivo, al exponerse el concepto en que se supone infringido el Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, se plantea una simple cuestión de hecho relativa á la posible confusión entre dos marcas industriales, cuestión que, por su índole, habiendo sido objeto de la prueba y de la apreciación judicial sobre esta última, no puede legalmente proponerse en otro caso ni bajo otra forma, según el número séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento, que cuando la prueba se haya apreciado erróneamente, con error de derecho, que deberá expresarse en el recurso, señalando las leyes ó doctrinas, referentes al valor de aquéllas y violadas en el fallo, ó con evidente error de hecho resultante de documentos ó de autos auténticos que se habrán de mencionar al recurrir, sin que ni una ni otra cosa haya efectuado el recurrente, que, por otra parte, si bien en realidad sustituye la apreciación, contenida en la sentencia, de ser casi iguales y confundirse la marca perteneciente al demandante y la que indebidamente explotaba el demandado, por su propia apreciación de no ser posible confundirlas, porque no hay ninguna marca de *Vermouth Torino* con el nombre de J. Brochi y Compañía, contradiciendo así la declaración judicial que estima demostrada la inscripción á nombre de Juan Brochi y la expedición á éste del título de propiedad de una marca de *Vermouth Torino,* con uso del membrete ó etiqueta *J. Brochi y Compañía,* de que se tomó razón en el Gobierno Civil, al impugnar en tales términos el criterio del juzgador sobre ese particular de puro hecho ni siquiera invoca el aludido texto procesal, único que permite proponer en casación cuestiones de semejante especie, resultando de ello que, por no citarse en el escrito de interposición el precepto legal que autorice el recurso en este extremo, debió ser denegada su admisión en observancia del ya expresado artículo once en relación con el séptimo de la Orden número noventa y dos del año presente:

Considerando: que, de conformidad con las disposiciones últimamente mencionadas, debió asimismo denegarse la admisión de este recurso, en cuanto al segundo motivo que comprende, en el que no se expresa doctrina legal alguna cuya infracción pueda dar lugar á casación, porque no tienen, ni es posible concederles tal carácter, las decisiones pronunciadas por el Gobierno General de esta Isla ó por el Ministerio de Ultramar al resolver los expedientes administrativos motivados por solicitudes de concesión ó de inscripción de marcas, á menos que el criterio sentado por la Administra-

ción al interpretar la Ley del ramo en los asuntos que le corresponde conocer haya sido reconocido y declarado en la jurisprudencia por los Tribunales de Justicia, á quienes exclusivamente incumbe decidir las cuestiones que se susciten acerca del dominio y posesión de marcas, y con ocasión de ello establecer en la materia la doctrina legal que pueda servir de fundamento á un recurso de esta clase; pero aún en el caso en que tuviesen semejante fuerza las resoluciones que invoca el recurrente y prescindiendo de que no precisa claramente, ni en manera alguna, el concepto en que se hayan infringido contrayéndose á la sencilla mención de ellas y á la mera afirmación de ser ambas aplicables como doctrina legal, sin explicar por qué lo son, de todas suertes, este motivo del recurso resultaría ineficaz, atendida la notoria impertinencia de ambas resoluciones al caso del presente juicio, pues, declarándose por la Real Orden de veinte y tres de Junio de mil ochocientos ochenta y ocho, que no sería justo negar á un fabricante cualquiera el permiso de estampar su nombre y apellido en los artículos de su fabricación, siempre que los demás detalles de la marca sean tales que no puedan dar lugar á confusión con la de otro fabricante que tenga nombre y apellido igual ó parecido, y limitada la resolución del Gobierno General de esta Isla, de fecha ocho de Enero de mil ochocientos ochenta y nueve, publicada en la *Gaceta de la Habana* del siguiente día trece, á declarar que no es motivo para negar la concesión de marcas la circunstancia de no aparecer en ellas el nombre de los fabricantes, porque, si bien éste puede figurar, no es indispensable que figure en las marcas en calidad de distintivo, con tal que se haga cualquiera otra de las indicaciones señaladas en el artículo primero del Real Decreto ya citado, con objeto de que el público conozca y distinga los productos sin confundirlos con otros, claro está que la doctrina consignada en la primera de dichas resoluciones administrativas no se infringe ni la otra se ha podido infringir por un fallo que descansa precisamente en la confusión que ocurre entre dos marcas en las cuales aparece el mismo apellido.—*(Gaceta* 20 de Marzo de 1901.)

Nulidad de concesión de Marca.—A los efectos de la concesión de marcas nuevas, con relación á otras ya concedidas, no ha de tomarse en cuenta solamente la semejanza, identidad ó parecido de los símbolos ó emblemas adoptados, sino también la impresión que produzca en conjunto la marca.

Sentencia 14 de Marzo de 1902.—Gil Alonso Balbín, vecino de Sancti-Spíritus, solicitó del Gobierno Civil de la Provincia de Santa Clara en diez de Noviembre de mil ochocientos noventa y nueve, la inscripción de la marca para cigarros denominada *La Protectora,* cuya descripción y diseño acompañó, y promovido el correspondiente expediente, informaron en él: la Unión de Fabricantes de Tabacos y Cigarros de la Habana, que no procedía la inscripción del diseño por ser casi un calco del que fué inscripto en veinte y tres de Febrero de mil ochocientos noventa y siete á nombre de Pérez y Díaz, con el título *La Vencedora,* para la misma industria, adquirido después por la sociedad mercantil *Havana Commercial Company;* y la Sociedad Económica de Amigos del País, que procedía la inscripción de la marca, porque las analogías ó semejanza que guardaba con *La Vencedora* no eran bastantes para inducir á confusión ó error; y la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria, por acuerdo de diez y ocho de Abril de mil novecientos, concedió la inscripción de la marca solicitada.

Contra la expresada resolución estableció la sociedad *Havana Commercial Company* recurso contencioso-administrativo.

La Sala sentenciadora, estimando por la comparación de los diseños usados por las fábricas *La Vencedora* y *La Protectora* que á la simple vista el último guarda parecido ó semejanza bastante para inducir á error confundiéndose con el primero, declaró con lugar la demanda y en su consecuencia nula y sin efecto la concesión hecha por la Secretaría de

Agricultura, Industria y Comercio á favor de Gil Alonso Balbín de la marca para fábrica de cigarros *La Protectora,* con los demás pronunciamientos pertinentes.

Contra esta sentencia interpuso el Ministerio Fiscal recurso de casación por infracción de ley y doctrina legal, fundándolo en los casos séptimo y primero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alegando al efecto los siguientes motivos:

Primero.—Error de hecho en la apreciación de la prueba al estimar la Sala sentenciadora que entre las dos marcas existe semejanza que induce fácilmente á error y á que se confundan cuando el Ministerio recurrente entiende que la más ligera inspección de las indicadas marcas revela una disimilitud tan grande y notable entre ellas, que en el orden normal de los fenómenos perceptivos resulta infundado el temor de que con perjuicio de sus respectivos dueños el consumidor habitual de alguna de ambas acepte otra distinta de la que se proponga adquirir, señalando como documentos auténticos de los cuales aparece demostrada la equivocación evidente del juzgador, los diseños de marcas que obran en los folios veinte y seis, veinte y seis vuelto y veinte y siete de los autos, que son los mismos á que se refiere el primer Considerando de la sentencia.

Segundo.—Infracción de los artículos doce, párrafo cuarto; quinto, párrafo sexto; primero y quince del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, por indebida aplicación, porque los preceptos de dichos artículos son aplicables á marcas que induzcan á confusión ó error, pero no á aquéllas como las que dieron origen al presente pleito, en que esto no sucede.

Tercero.—Infracción de la doctrina legal, también aplicada en la sentencia, que se deriva de las del Tribunal Supremo de España de cinco de Mayo y catorce de Diciembre de mil ochocientos ochenta y siete y doce de Junio de mil ochocientos noventa y tres, por la misma razón consignada en el párrafo anterior. Se declara no haber lugar al recurso.

Primero.—Considerando que á los folios veinte y seis, veinte y seis vuelto y veinte y siete de los autos obran unas envolturas para cigarros, pegadas á una hoja de papel blanco, con una mera indicación escrita de ser una de ellas de *La Protectora* ya usada, otra de la misma fábrica sin usar, y la otra *La Vencedora,* ''lo cual no es, ni merece el concepto de documento, ni como tal aparece que se hayan traído al pleito, por la parte que los acompaña, pues á juzgar por su escrito de demanda, los tales diseños, adjuntos á ésta, tienen por objeto materializar la descripción, que por escrito se hace de ellos en los hechos de la dicha demanda, pudiendo considerarse, por tanto, como parte integrante en la misma: por cuya razón no puede ser eficaz invocarlos en casación para demostrar con ellos un error de hecho atribuído á la Sala sentenciadora, sólo demostrable por medio de documento ó auto auténticos, cuyos caracteres no tiene en manera alguna el contenido de los citados folios.

Segundo.—Considerando que descansando las otras infracciones que se invocan en el recurso, en el error de hecho atribuído á la Sala, y no habiéndose demostrado este error, procede desestimar los motivos en que dichas infracciones se alegan, las cuales, por otra parte no resulatn cometidas en el concepto que indica el recurrente, pues á los efectos de concesión de marcas nuevas con relación á otras ya concedidas, por el debido cumplimiento de los artículos primero, número sexto del quinto y cuarto del doce del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, no ha de tomarse en cuenta solamente la semejanza, identidad ó parecido de los símbolos ó emblemas adoptados, sino también la impresión que produzca en conjunto la marca, y si de ambos elementos resultare posible la confusión, el simple error, que la ley trata de evitar, es procedente denegar la concesión al nuevo solicitante, como lo ha declarado la Sala sentenciadora, después de examinar y apreciar en detalles y en conjunto las dos marcas objeto de este pleito.—*(Gaceta* 29 de Junio de 1902.)

Nulidad de concesión de una Marca.—El artículo 36 del R. D. de 21 de Agosto de 1884, si prevé la posibilidad de que un industrial pida marcas diferentes, aunque parecidas, para distinguir sus productos, no autoriza que con pretexto de una variación ó una nueva marca semejante á otra anterior del solicitante, se conceda á éste una también semejante á otra concedida á un tercero.

Sentencia 31 de Marzo de 1902.—Sentencia número 4.—Solicitada por la Sociedad de Villar, Fernández y Gutiérrez, de la Habana, la inscripción de una marca denominada *La Unión Española,* de la Coruña, para distinguir cierta clase de chocolates, previo informe favorable de la Sociedad Económica de Amigos del País, se concedió la inscripción solicitada con la denominación de *La Española.*

Acudieron después los señores Alonso, Jauma y Compañía como representantes de los señores Rubine é Hijos, propietarios de la marca *La Española,* pidiendo que se declarase nula y caducada la marca anteriormente citada, por entender que la misma se había concedido con infracción de lo que disponen los números 5 y 6 del artículo 5.º del Decreto sobre Marcas, y apoyando su reclamación en el número 6 del artículo 18 de la propia ley, pues á primera vista se observaba que era fraudulenta, porque el nombre, designaciones, formas, colores, diseños é indicaciones de la misma en comparación con la de los exponentes, inducían á confusión ó error.

La Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio resolvió en 14 de Noviembre de 1900 estimando, entre otras razones que no era de accederse á lo solicitado por los señores Alonso Jauma y Compañía por que sería revocar un acuerdo constitutivo de derecho á favor de los señores Villar, Fernández y Gutiérrez, y á ello se oponía el artículo 27 del Decreto de 23 de Septiembre de 1888.

Contra esta resolución establecieron los interesados recurso contencioso-administrativo ante la Sala respectiva de la Audiencia de la Habana, la cual declaró con lugar la demanda establecida, estimando entre otras razones legales la de que conforme al artículo 4 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, adquirida ó inscrita á nombre de Rubine é Hijos propiedad de la marca de chocolate *La Española,* éstos tienen derecho á oponerse á que usen Villar, Fernández y Gutiérrez la marca *La Unión Española de la Coruña,* cuyo diseño, á juicio del Tribunal tiene parecido ó semejanza con aquélla é indicaciones bastantes para engañar al comprador, y declaró en su consecuencia nula y sin efecto la concesión hecha á favor de los señores Villar, Fernández y Compañía de la marca de fábrica con el nombre de *Unión Española de la Coruña,* para distinguir chocolates, disponiendo asimismo su cancelación en el Registro de Marcas de la Secretaría y en el Registro Mercantil correspondiente.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de casación, fundado en las causas primera, segunda, tercera, quinta, sexta y séptima del artículo 1,690 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y por los siguientes motivos:

Primero.—En que el fallo otorga á los señores Rubine é Hijos más de lo pedido por éstos (caso terecro del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil.) En efecto, concedido á mis poderdantes señores Villar, Fernández y Gutiérrez, por resolución de la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria, de quince de Agosto de mil novecientos, el certificado de propiedad de la marca para distinguir chocolates *La Unión Española de la Coruña,* los señores Rubine é Hijos, por escrito de doce de Octubre de dicho año, solicitaron de la propia Secretaría que declarase nulo y caducado el referido certificado de propiedad de marca, á cuya solicitud recayó la resolución del expresado Centro de catorce de Noviembre del mismo año, declarando no haber lugar á acceder á lo solicitado, porque ello sería revocar un acuerdo constitutivo de derecho á favor de mis mandantes, á lo que se oponía el artículo veintisiete del Decreto de veintitres de Septiembre de mil ochocientos ochenta y ocho, y contra esa resolución de catorce de Noviembre y no contra la otra de quince de Agosto, fué contra la que los señores Rubine é Hijos interpusieron el recurso contencioso-administrativo, según consta del escrito de los mismos señores, de fecha nueve de Enero de mil novecientos uno, que obra á fojas diez de la actua-

ción. No obstante esto, los señores Rubine é Hijos, al formalizar la demanda, no se limitaron á pedir que se revocara la resolución recurrida de catorce de Noviembre y se ordenara á la Secretaría de Agricultura, Comercio é Industria que la dictó, que entrando en el fondo de la cuestión resolviera si dichos señores tenían ó no derecho á lo que pedían, por las razones que alegaban, sino que, lejos de eso, solicitaron que se revocara la resolución no recurrida y firme ya de quince de Agosto que otorgó el certificado de propiedad de la marca. Y el Tribunal sentenciador, sin tener en cuenta que el escrito de interposición del recurso es el que precisa y determina la resolución reclamada y que todo lo que en el de demanda se pida que no verse sobre la revocación de la misma resolución, debe denegarse por no estar en grado, revoca la otra resolución de quince de Agosto que no fué objeto del recurso; en cuyo concepto la sentencia recurrida otorga más de lo pedido en tiempo por los actores Rubine é Hijos.

Segundo.—En que el fallo es contrario á la cosa juzgada, cuya excepción ha sido alegada oportunamente en el juicio (caso quince del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil.) Cuando los señores Rubine é Hijos formalizaron la demanda contencioso-administrativa, solicitaron en ésta, según se ha expuesto en el motivo anterior, que se revocara la resolución no reclamada de quince de Agosto de mil novecientos, por la que se había concedido á mis poderdantes el certificado de propiedad de la marca *La Unión Española de la Coruña.* Pues bien; en dicha oportunidad, ya esa resolución era firme y pasada en autoridad de cosa juzgada, porque habiéndose mostrado sabedor de la misma los señores Rubine é Hijos, en el escrito que con fecha doce de Octubre de mil novecientos dirigieron á la expresada Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, de que se ha hecho mención en el motivo que precede, no interpusieron contra ella el recurso contencioso-administrativo dentro del término de tres meses que el artículo séptimo del Decreto-Ley de lo Contencioso-Administrativo establece, á partir de la indicada fecha, término que, cuando se formalizaba la demanda por aquella parte, había decursado con exceso según alegué en mi escrito de contestación á la demanda; en cuyo concepto, por revocarse en la sentencia recurrida la mencionada resolución de quince de Agosto, el fallo es contrario á la cosa juzgada.

Tercero.—En que la sentencia no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes (caso segundo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil.)—Este motivo, similar del primero, descansa en el propio fundamento de hecho que aquél, porque siendo la única pretensión oportunamente deducida por los señores Rubine é Hijos, la de que se revocara la resolución de catorce de Noviembre de mil novecientos, según se ha expuesto anteriormente, al revocarse en la sentencia recurrida la otra resolución de quince de Agosto del propio año, se faltó á la congruencia que debe haber en toda sentencia entre lo pedido y lo otorgado.

Cuarto.—En que por parte del Tribunal sentenciador ha habido abuso en el ejercicio de la jurisdicción,, conociendo en asunto que no era de su competencia por razón de la materia (caso sexto del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil.)—Aunque no alegué esta excepción porque no presumí que siendo la resolución recurrida la de catorce de Noviembre de mil novecientos el Tribunal revocara la de quince de Agosto del mismo año que otorgó á mis representados el certificado de propiedad de la marca *La Unión Española de la Coruña,* ello no es óbice para que, al ser revocada la segunda de las expresadas resoluciones, se alegue este otro motivo de casación, puesto que la incompetencia que resulta en tal caso, es sustancial y como tal hasta de oficio debe ser declarada.—Así lo entendieron dos señores Magistrados de los cinco que fallaron este pleito, que formularon el voto particular que se lee á continuación de la sentencia.—Estos señores Magistrados, dado el punto de vista en que se colocó el Tribunal al fallar, ó sea en el que se dirigía á revocar la resolución de quince de Agosto, entendieron, y con su parecer muestro mi conformidad, que la materia no era contencioso-administrativa, sino civil,

y que, por ende, correspondía su conocimiento á la jurisdicción ordinaria.—El Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, sobre la propiedad de marcas industriales, así lo establece al equiparar dichas marcas en su artículo quince á las demás propiedades muebles y al atribuir en sus artículos veinte y cuarenta y cinco á la competencia de los Tribunales ordinarios las cuestiones de posesión ó propiedad de dichas marcas originales por la concesión á distintas personas de marcas iguales ó parecidas; como en el presente caso pretenden los señores Rubine é Hijos que acontece.—Por ello y por estar expresamente exceptuados del conocimiento de los Tribunales contencioso-administrativos, las cuestiones de índole civil, según se previene en el párrafo segundo del artículo cuarto del vigente Decreto-Ley sobre lo contencioso-administrativo, es evidente que ha habido abuso por parte del Tribunal sentenciador en el ejercicio de la jurisdicción, al declarar la caducidad de la marca *La Unión Española de la Coruña,* por haber conocido de asunto que no era de su competencia por razón de la materia.

Quinto.—En que en la sentencia ha habido error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, con infracción del artículo treinta y seis del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro sobre propiedad de marcas industriales (caso séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil.)—Siendo la semejanza de la marca *La Unión Española de la Coruña* con la marca *La Española* de Rubine é Hijos, la misma que esta marca guardaba con la marca *A la Española* de mis poderdantes, anterior á las otras dos, según consta de las pruebas periciales y de inspección ocular practicadas en el juicio; y teniendo por objeto la primera de las marcas indicadas, distinguir un producto de las fábricas de chocolates de mis mandantes, en cuya virtud se solicitó de conformidad con lo dispuesto en el artículo treinta y seis, párrafo segundo del Real Decreto citado de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro; es indudable que al apreciar el Tribunal en la sentencia, solo el parecido entre la marca *La Unión Española de la Coruña* y la marca *La Española* y no el existente entre estas dos marcas y la marca *A la Española,* cometió el error de derecho á que se refiere el caso séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues venía obligado por el citado artículo treinta y seis del Real Decrto sobre propiedad de marcas industriales á apreciar el parecido de las tres marcas, en cuyo concepto infringe dicho artículo.—Los documentos auténticos que demuestran que el parecido de la marca *La Unión Española de la Coruña,* es con la marca *A la Española,* ambas de mis poderdantes, y que si algún parecido hay entre la primera de dichas marcas y la marca *La Española* de Rubine é Hijos, es el mismo que existe entre ésta última y la segunda denominada *A la Española,* por lo que, siendo ésta la más antigua, á la que han imitado mis poderdantes es á su propia marca, en uso del derecho que el citado artículo treinta y seis les otorga; son: el informe pericial que obra en autos, la prueba de inspección ocular que también obra en autos, y las declaraciones de los testigos, ó sea toda la prueba.

Sexto.—En que el fallo contiene violación del artículo treinta y seis del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro sobre propiedad de marcas industriales.—(Caso primero del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil.)—El referido artículo otorga á los fabricantes que para una misma cosa pidan, con el objeto de distinguir su calidad ó con otro motivo, el uso de marcas diferentes, *aunque sean parecidas,* el derecho de que se les expida un certificado por cada variación que tenga la marca, expresando el uso especial de cada una, siempre que abonen los derechos que previene el artículo veinte y ocho de dicho Real Decreto por cada certificado.—En su consecuencia, y dueños mis poderdantes de la marca para chocolates titulada *A la Española,* hicieron uso del indicado derecho y solicitaron y obtuvieron la marca parecida á la citada, denominada *La Unión Española de la Coruña.*—De esta marca se les priva en la sentencia recurrida bajo el supuesto de tener parecido con otra marca titulada *La Española,* otorgada á los señores Rubine é Hijos

con posterioridad á la primera de mis poderdantes y semejante á ésta no obstante ser el mismo aquél y éste parecido, en cuyo concepto se infringe el mencionado artículo treinta y seis de dicho Real Decreto.

Se declara no haber lugar al recurso:

Primero:—Considerando que en el escrito de nueve de Enero de mil novecientos uno, obrante á fojas diez de los autos, por el cual interpuso la representación de los señores Rubine é Hijos el recurso contencioso-administrativo de donde se origina el presente de casación, expuso claramente que aquél lo establecía contra la resolución de quince de Agosto de mil novecientos que concedió á los señores Villar, Fernández y Gutiérrez la marca para chocolates *La Unión Española de la Coruña,* y en el otro escrito de veinte y ocho de Marzo siguiente, que obra á fojas cuarenta y dos, por el cual formalizó la demanda, pidió expresamente la revocación de dicha resolución de quince de Agosto con los demás pornunciamientos que estimó oportunos, razón de hecho suficiente para desestimar los motivos primero y tercero del recurso de casación que descansan en el supuesto notoriamente inexacto de que la resolución recurrida fué de catorce de Noviembre de mil novecientos y no la tan repetida de quince de Agosto anterior, que en realidad fué contra la cual se dedujo la demanda en la vía contencioso-administrativa; y además, los motivos citados son improcedentes, porque al declarar la Sala sentenciadora con lugar la antedicha demanda y en su consecuencia nula y sin efecto la concesión hecha á los señores Villar, Fernández y Compañía de la marca de fábrica mencionada, no cometió las infracciones que en esos motivos se le atribuyen, de haber otorgado más de lo pedido, ni de ser incongruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, pues tales defectos no los contiene un fallo que otorga al demandante lo que éste pide.

Segundo.—Considerando para que pueda alegarse que una sentencia es contraria á la cosa juzgada es necesario invocar otro fallo ejecutorio de Tribunal competente que contenga la resolución contraria á la que se impugna, lo cual no se ha hecho en este pleito, ni se alega como fundamento del segundo motivo del recurso, no obstante invocarse esa causa, como determinante de la casación que se pretende, sino que la tal causa se hace consistir en el supuesto de que la resolución reclamada de quince de Agosto era firme cuando se interpuso la demanda, por haber, á juicio del recurrente, decursado el término legal para reclamar contra ella, supuesto que de ser exacto, que no lo es, no constituiría la excepción de cosa juzgada, sino la otra distinta de incompetencia claramente prevista en el último extremo del párrafo segundo del artículo cuarenta y seis del Real Decreto-Ley de veinte y tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho, por cuyas razones es improcedente y debe desestimarse dicho motivo segundo del recurso.

Tercero.—Considerando que no pueden ser objeto de un recurso de casación cuestiones que las partes no hayan propuesto ó discutido oportunamente en el pleito, y no habiéndolo sido hasta el presente, como pudo serlo, la de incompetencia de jurisdicción por razón de la materia planteada en el cuarto motivo del recurso, procede desestimar éste; el cual de todos modos es improcedente porque no habiéndose tratado en el litigio del dominio ó posesión de marcas, sino reclamado contra la concesión de una de éstas por quien se creía con derecho á oponerse á tal concesión, la sentencia no ha podido infringir los artículos quince, veinte y cuarenta y cinco del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, en el concepto que se invoca en dicho motivo, ni el párrafo segundo del artículo cuarto del Real Decreto-Ley de veinte y tres de Noviembre de mil ochocientos ochenta y ocho, puesto que la Sala sentenciadora ha pronunciado su fallo sobre la concesión de una marca de fábrica, que es un acto administrativo, contra el cual se reclamó en concepto de que vulneraba un derecho de igual clase, establecido por precepto de idéntica índole y no un derecho de carácter civil, ni emanado de actos en que la Administración hubiera obrado como persona jurídica, y por tanto no está

comprendida en las excepciones contenidas en el precepto últimamente citado.

Cuarto.—Considerando que conforme al caso séptimo del artículo mil seiscientos noventa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede la casación de una sentencia cuando el Tribunal sentenciador incurra en error de hecho ó de derecho al apreciar la prueba, siempre que el primero resulte de documento ó acto auténtico que demuestre la equivocación evidente del juzgador; ó el segundo se haya cometido infringiendo leyes que regulen el valor, fuerza ó eficacia del medio probatorio erróneamente apreciado; y como repetidamente ha declarado este Tribunal, y es jurisprudencia constante, que las actuaciones del juicio, tales como los dictámenes de peritos, declaraciones de testigos é inspecciones judiciales, no tienen el carácter que en el recurso se les atribuye, de documentos auténticos al efecto de demostrar el error de hecho que se invoque; ni el artículo treinta y seis del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro contiene reglas aplicables á la apreciación de los medios de prueba, el motivo quinto del recurso fundado en errores de hecho y de derecho que se dicen cometidos por la Sala en dicha apreciación, es improcedente y debe desestimarse.

Quinto.—Considerando que al prever el artículo treinta y seis del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro la posibilidad de que un industrial pida marcas diferentes, aunque parecidas, para distinguir sus productos, y al regular la forma en que tales concesiones deben hacerse no autoriza, ni podía autorizar, que, con el pretexto de ser una variación ó una nueva marca semejante á otra anterior del solicitante, se conceda á éste una también semejante á otra concedida á un tercero, en términos que por su parecido ó semejanza no fuera lícito concederla conforme al número sexto del artículo quinto del Real Decreto citado; y habiendo estimado la Sala sentenciadora que la marca *La Unión Española de la Coruña,* cuya concesión fué objeto del pleito, y *La Española,* concedida anteriormente á los demandantes, guardan parecido ó semejanza bastante para inducir á error, confundiéndose la primera con la segunda, al dictar su fallo anulando aquella concesión, no ha cometido la infracción del citado artículo treinta y seis que se le atribuye en el sexto motivo del recurso, el cual por lo tanto es asimismo improcedente.—*(Gaceta* 29 de Junio.)

PENAL

Falsificación de Marca.—No existe el delito de falsificación de marcas cuando no hay identidad entre las mismas, por más que haya semejanza ó parecido entre ellas.

Sentencia 10 de Mayo de 1879.—Considerando que por el artículo 291 del Código Penal, que en primer término se supone infringido, es delito la falsificación de sellos, marcas, billetes y contraseñas que usen las empresas ó establecimientos industriales ó de comercio.

Considerando que en la sentencia se consigna como probado que don Juan Botella é Hijos, tenían privilegio para la fabricación de librillos de papel para fumar con la marca *La Pantera,* y los recurrentes con otra igual que según el reconocimiento de los peritos estaba perfectamente imitada, de tal modo que se confundía con la legítima, fabricaban también dichos librillos, hecho que indudablemente cae bajo la sanción del artículo 291 antes citado, pues teniendo Botella é Hijos privilegio exclusivo para su uso, cualquiera otro que le imitase, como en el caso presente, le falsificaba, usurpando un derecho que le había sido otorgado.

Considerando que igual identidad no resulta, según el reconocimiento practicado por los peritos respecto á la marca *La Estrella,* pues aunque declaran que está bastante imitada, señalan y distinguen las notables diferencias que tienen con la legítima concedida á don José Casasamper, de modo que no se confunden, y en tal concepto no puede calificarse como delito de falsificación de marca el uso que de ella hacían los recurrentes.

Considerando, respecto al otro motivo de casación alegado, que según el artículo 13 del Código Penal son autores de un delito todos los que toman parte directa en su ejecución, y de los hechos que se declaran probados hasta por la confesión de los mismos recurrentes Vicente Pastor y sus hijos, resulta que todos ellos se ocupaban en la fabricación de librillos de papel para fumar, usando en algunos de ellos la marca *La Pantera.*

Defraudación de propiedad industrial.—Defrauda la propiedad industrial el que expende artificiosamente productos de un mismo género en envases similares á los usados por otra fábrica.

Sentencia 12 de Diciembre de 1890.—Los hijos de M. M. Guelbenzu, fabricantes de fósforos, en Cascante, se querellaron contra don Alejo Ocio, acreditándose en la causa: que éste compraba las cerillas á aquella razón social; que solicitó á su nombre (al de Ocio) marca de fábrica para cajas de cerilla, con el escudo de Bélgica, como aparecía en las de Guelbenzu, pretensión que les fué denegada y que esto no obstante hizo construir cajas á su nombre con dicho escudo. Condenado Ocio como autor de defraudación de propiedad industrial interpuso recurso de casación por conceptuar que el fallo infringía el artículo 552 del Código Penal relacionado con el 550, por aplicación indebida. El Tribunal Supremo declara no haber lugar:

Considerando: que defrauda la propiedad industrial el que artificiosamente procura y logra expender manufacturas de un mismo género, contenidas en envases similares á los usados por una fábrica acreditada, porque induce á error sobre su procedencia, bondad y elaboración, establece un medio ilegítimo de concurrencia; engañando á los adquirentes del producto, y perjudicando necesariamente los intereses del productor:

Considerando que así procedió el recurrente al imitar por medio de la llamada *Caja belga* los distintivos de la *Caja* verdad.

Considerando que, á juicio del Tribunal sentenciador, es hecho probado, y por tanto indiscutible en casación, que ofrecen ambas cajas tal semejanza de tono general y detalles, que á primera y simple vista es fácil confundirlas, y es más aún si están separadas, sin que sea su parecido mera coincidencia, sino imitación consciente.—*(Gaceta* 22 de Abril de 1891.)

Imitación de Marca.—Aun cuando el hecho no sea punible como delito, por falta de intención, lo es como constitutivo de imprudencia.

Sentencia 30 de Septiembre de 1891.—Algunos industriales de la Habana hacían vino artificial que embotellaban y vendían con la etiqueta *Vermouth superieur de L'Etoile des fabricants Bordeaux,* y la contraseña *Union des Fabricants pour la repression de la contrafacon, Decret de 26 de Mayo de 1871,* documentos ambos de que era autor el litógrafo don Silverio Cuesta. Formada causa á excitación de la Sociedad Unión de Fabricantes de París, y absueltos en definitiva los procesados, interpuso la parte acusadora recurso de casación por infracción de varios artículos del Código Penal de Cuba, y entre otros, de los 1, 12, 287 y 563. El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso:

Considerando que apreciado por la Sala sentenciadora en el caso presente, dadas las razones que la misma expresa, el hecho moral de la falta de malicia con que obró el procesado don Silverio de la Cuesta en la confección y venta de las etiquetas y sello que confiesa haber ejecutado á instancia de una tercera persona, no cabe calificar como constitutivos de delito de falsificación de marcas ó contraseñas, castigado en el artículo 287 del Código Penal de Cuba, los hechos imputados al mismo, por no concurrir el elemento sustancial de la intención para que el hecho sea punible en dicho concepto jurídico; por lo cual no resulta infringido el mencionado artículo, ni por igual motivo el 563 que castiga la defraudación de la propiedad literaria é industrial:

Considerando que: esto no obstante, los referidos hechos por las circunstancias especiales que en ellos han concurrido como son las de referirse

las etiquetas y sellos á un producto industrial extranjero con marca de casa mercantil domiciliada en ciudades francesas, sin ninguna indicación de tener sucursal en España; la de haber sido encargadas por un fabricante español conocido del recurrido, vecino de la Habana; y la no menos excepcional de exigirse dichas etiquetas extendidas en cuatro idiomas, demuestran la imprudencia con que ha procedido el procesado Cuesta al hacer, imitando á las legítimas, y expender después á persona distinta, sin precauciones ni diligencias de ningún género, aquellos sellos y etiquetas cuyos útiles servían evidentemente y han servido para simular la autenticidad del vino industrial de cuyo producto era propietaria la casa, y sin los cuales el engaño y perjuicio consiguiente no se hubiera podido consumar.

Considerando que los hechos ejecutados en la expresada forma por Cuesta, si hubiese mediado malicia por parte de éste en su ejecución constituirían un delito menos grave segun el artículo 6 del Código aplicado, porque reviste todos los caractéres externos de la falsificación de sellos y marcas ó contraseñas, que usan las empresas industriales ó de comercio, castigado en el artículo 287 del mismo Código, con pena correccional, siendo aplicable al caso el artículo 592, que prevé la imprudencia generadora de la infracción legal punible.

Considerando que al absolver la Sala sentenciadora al procesado Cuesta no ha tenido en cuenta dicha doctrina y ha infringido el citado artículo 592 que la sanciona.—(*Gaceta* 21 y 23 de Diciembre.)

Usurpación de marcas.—Comete este delito el que expende sus productos en envases de otro fabricante conociendo la marca de éste, aun cuando no se hubiera publicado la concesión de la misma.

Sentencia 23 de Diciembre de 1892.—Don José Carmona, conocedor de la marca de fábrica *Cognac Moullon*, perteneciente á una Compañía que había obtenido certificado de ella (aun cuando la concesión no se había publicado en la *Gaceta de la Habana)*, encerró en varias botellas que la ostentaban licor análogo fabricado por Carmona. Instruyóse causa contra este sujeto, al que la Audiencia del territorio condenó como autor de defraudación de la propiedad industrial. Interpuso recurso de casación y el Tribunal Supremo le desestima:

Considerando que según el artículo 21 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, la propiedad de las marcas de fábrica se adquiere por el correspondiente certificado y el cumplimiento de las demás disposiciones que el Decreto determina, cuya última cláusula se refiere á las que, como la del pago de 12 pesos y medio en papel de reintegro, establecido en el 28, dependen del arbitrio del agraciado, y no á la Ley del 37, en la que se impone á la Secretaría del Gobierno General la obligación de publicar en la *Gaceta* la relación de las marcas concedidas durante el trimestre anterior; porque sobre ser extraña al mismo agraciado semejante obligación, los efectos del certificado, así en el orden judicial como en el administrativo, según el artículo 12, se derivan de su obtención legítima:

Considerando que esto supuesto.... declarándose.... que don José Carmona sabía que aquella sociedad era propietaria de la marca expresada la cual.... estaba registrada en el Gobierno General de la Isla de Cuba conforme al Real Decreto antes citado, es indudable que el recurrente.... cometió el delito de defraudación de la propiedad industrial, definido en el artículo 563 del Código Penal vigente en Cuba, porque la usurpación de marca ajena para dar salida á productos propios, es un atentado al derecho de propiedad del que la obtuvo, sea nacional ó extranjero, por los trámites legales correspondientes:

Considerando que al hecho expresado no es aplicable el artículo 288 del mismo Código, como hipotéticamente y en el segundo motivo de su escrito supone el recurrente, por aludir este precepto, no á los fabricantes que usen marcas ajenas para dar salida á sus productos, sino á los expendedores de objetos de comercio que sustituyen la marca ó el nombre del fabricante verdadero por los de otro supuesto.—(*Gaceta* 14 de Agosto de 1893.)

Semejanza de Marcas.—No es punible el uso de marcas, si aquéllas á las cuales se parecen han sido otorgadas á los comerciantes ó industriales dueños de ellas con posterioridad á la aplicación ó uso de las que suponen imitadas.

Sentencia 3 de Junio de 1896.—Desde principio del año 1891, venía don Jaime Escribá preparando en su farmacia unas píldoras restauradoras, que encerraba en frascos, á los cuales adhería unas etiquetas, parecidas por el color, forma y proporciones á las que empleaba para productos análogos la Sociedad Farmacéutica Española de Barcelona, quien desde 1886 tenía concedida marca para determinados productos medicinales, pero hasta Mayo de 1891 no obtuvo la declaración de que corespondía á píldoras restauradoras la semejante á las etiquetas de Escribá. Se querelló contra éste la Sociedad citada por el delito de defraudación de marca, y seguida causa terminó por sentencia absolutoria, contra la cual interpuso la parte acusadora recurso de casación, que el Tribunal Supremo desestima:

Considerando que si bien es cierto que las marcas de fábrica y de comercio constituyen una propiedad industrial tan legítima y respetable como las demás que el derecho reconoce, en tanto que aparte de las acciones civiles á que su violación pueda dar lugar, hállase asimismo su defraudación sujeta á la sanción penal que especialmente para ella establece el artículo 552, en relación con el 550 del Código, es no menos indudable que, según la letra y el espíritu del Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850, la referida propiedad no existe legalmente y no puede ser, por lo tanto, objeto de usurpación delictiva, ora por apoderamiento absoluto ó completo de la marca, ora por su imitación fraudulenta, con tendencia notoria á engañar ó á inducir á error al comprador sobre la naturaleza ó procedencia de la cosa ó producto vendible, sino en cuanto el dueño de la marca haya obtenido de la autoridad competente el correspondiente título que acredite haber presentado y registrado el distintivo de la misma; y en cuanto al supuesto defraudador le conste la obtención del certificado atributivo ó declarativo de la propiedad, ya por su publicación en la *Gaceta,* según se dispone en el artículo 10 del mencionado Real Decreto, ya por la indicación de Marca Registrada que el producto ó su envoltura ó envase ostentaren, ya por cualquier otro medio por el cual se pruebe que ha tenido conocimiento de la existencia del privilegio concedido:

Considerando que la sentencia recurrida establece como hecho probado que don Jaime Pujol, farmacéutico y dueño de la botica denominada *La Estrella,* puso á la venta frascos de píldoras restauradoras preparadas en su establecimiento, cubriendo las cajas que servían para contenerlas con unas etiquetas parecidas por el color, forma y proporciones, á simple vista y sin previo examen, aunque con diferencias apreciables, á las que usaba para distinguir dichos medicamentos la Sociedad Farmacéutica Española; pero es lo cierto que esa expendición, según se declara también probado en la sentencia, la realizó el Escribá á principios del año 1891, en cuya fecha no solo no constaba que hubiese sido concedida á la Sociedad querellante la marca para distinguir las píldoras de su propiedad, sino que por el contrario, en el *Boletín Oficial de la Propiedad Intelectual é Industrial del Ministerio de Fomento* de 16 de Octubre de 1886 apareció denegada con el número 11,667 y con fecha 13 de Septiembre anterior; y aún cuando se consignó así por equivocación, ello es, que por incuria sin duda, que á sí propia debe imputarse la Sociedad querellante, aquel error no se rectificó hasta cerca de cinco años después, en 16 de Julio de 1891, ó sea con posterioridad al uso de la marca denunciada y perseguida por la Sociedad en su querella de 22 de Mayo del propio año, en virtud de la cual se incoó este procedimiento:

Considerando por lo tanto, que por no aparecer que Escribá fuera sabedor de la obtención por la Sociedad recurrente del certificado de la marca dicha, ni por la publicación de su concesión en la *Gaceta,* ni por la indicación de Marca Registrada, ni por otro medio ó conducto alguno, la Audiencia sentenciadora, al absolverlo de la querella de defraudación de la propiedad industrial contra él deducida, lejos de infringir los artículos

del Código Penal.... ha hecho de ellos recta y perfecta aplicación al caso. —(*Gaceta* 6 de Noviembre.)

Usurpación de Marca.—Estampación fraudulenta de marcas ajenas en mercancías propias, á la que cooperó imprudentemente el dueño del establecimiento donde se hizo, é inconscientemente uno de sus dependientes.

Sentencia 30 de Diciembre de 1896.—Registrada la fábrica de cigarrillos que el chino Abelardo Zacarías Si Ticco poseía en Quiapo (Filipinas), se encontraron envases llenos de cigarrillos con las etiquetas de otras fábricas, procedentes de la litografía de don Guillermo Partier. Formada causa y condenado Partier como co-autor de falsificación de marcas, interpuso recurso de casación por infracción de los artículos 277 y 568 del Código Penal de Filipinas, aquél por indebida aplicación y éste por no haberse aplicado. El Tribunal Supremo declara no haber lugar al recurso:

Considerando que el elemento moral del delito, ó sea la intención y malicia ó la carencia de una y otra con que se ha ejecutado un acto calificado y penado por la ley como criminoso, no es una cuestión esencialmente de hecho sometida al exclusivo criterio y determinación del Tribunal sentenciador, entre otras razones, porque de entenderse así, resultaría que, sin prohibición ni expresa ni tácita de la ley sobre tan importante extremo, vendría á quedar anulado el poder de casación que á esta Sala confiere sin limitación alguna el número 3.º de la regla 56 de la Ley provisional para la aplicación del Código Penal en las Islas Filipinas, concordante con igual número del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando el error de derecho atribuído á una sentencia consistiera en haberse calificado el hecho procesal de delito malicioso, en vez de imprudencia temeraria ó simple, con infracción de reglamentos, ó viceversa, cuya distinta clasificación precisamente estriba en la existencia ó nó del ánimo doloso en el agente al ejecutar el hecho punible; por lo que es indispensable, cuando de causas de que conoce el Tribunal de derecho se trata, la facultad soberana de la Sala de casación para estimar el referido elemento moral de la intención con entera independencia del aprecio que de él haya realizado el Tribunal *a quo* aunque siempre con sujeción á los hechos que el mismo declara probados:

Considerando que el delito atribuído al recurrente Guillermo Partier de haber estampado en el establecimiento de litografía de su propiedad la marca de fábrica de las cajetillas de cigarrillos de *La Insular,* por encargo de un supuesto mandatario del dueño de esta última, en cuyo daño mandó verificar aquella estampación fraudulenta el chino Abelardo Zacarías Si-Ticco, no puede estimarse por los hechos declarados probados en la sentencia absolutoria del Juez de primera instancia, aceptados en su totalidad y sin aditamento alguno por la Sala sentenciadora, como constitutivo de participación ó cooperación intencional ó la obra de falsificación y defraudación realizada por aquél, puesto que no se dice en ninguna parte de la sentencia que estuviera en connivencia el Partier con el Si-Ticco, ni tampoco que tuviera motivo para sospechar de la autenticidad del que titulándose representante del señor Santa Marina, dueño de la fábrica *La Insular,* le dió el encargo de estampar la marca de ésta en las fundas que habían de servir para envolver los cigarrillos; ni pueden estimarse tampoco demostrativos del ánimo doloso del recurrente los hechos probados que, á juicio de la Sala, determinan la existencia de este elemento intencional, y que consisten en haber sido ocupada en poder del Partier la piedra litográfica, porque ésta constituye la prueba tan solo de la ejecución material de la estampación, no negada, y hasta hecho pública por el propio recurrente; en no contener las etiquetas pié de imprenta, porque de él suelen carecer los envolventes de esa clase de artefactos; y finalmente, en el insignificante dato de no haber ajustado previamente el precio de la tirada, lo cual nada tiene de particular tratándose de trabajos de poca importancia relativa, y de establecimiento y de cliente respectivamente del crédito reconocido en la sentencia, que los señores Partier y Santa Marina:

Considerando que si por las razones expuestas no es posible calificar al primero de co-autor malicioso del delito porque ha sido penado el chino Si-Ticco, es lo cierto que los hechos establecidos en la sentencia recurrida demuestran la imprudencia con que procedió Partier no practicando diligencia alguna para averiguar si la persona que le hiciera el encargo de la estampación de la marca era realmente representante del legítimo dueño de la misma, con lo cual se hubiera evitado que prestara su cooperación, aunque inconscientemente, indispensable para la ejecución del delito.

Considerando que el hecho realizado por el recurrente, de haber mediado malicia por su parte, constituiría un delito menos grave, según el artículo 6.º del Código Penal para las Filipinas, por estar castigado en el 277 del mismo con pena correccional, por lo que es aplicable al caso el artículo 568, que se refiere á la imprudencia generadora de la infracción legal punible.

Considerando: por lo tanto, que al no estimarlo así la Sala sentenciadora ha infringido los expresados artículos é incurrido en el error de derecho á que se refiere el número tercero de la regla 56 de la Ley provisional para la aplicación del Código Penal en las Islas Filipinas, invocado como fundamento del segundo motivo de este recurso.—(*Gaceta* 4 de Febrero de 1897.)

Falsificación de sellos y marcas.—Fabricación de guano usando en los productos elaborados marcas no pertenecientes al fabricante sino á otros, algunos de los cuales las tenían registradas á su nombre.

Sentencia 14 de Abril de 1897.—Este hecho si no entraña el delito del art. 291 del Código Penal, porque la falsificación de marcas á que se refiere no es, según ha declarado la Sala, la mera copia de esas marcas, sino la imitación de ellas que en términos punibles pueda inducir á error, ni tampoco consta que las marcas fueran en realidad falsificadas, sí supone el comprendido en el 292, ya que el guano es un objeto de comercio, y en lugar de poner la marca ó el nombre del fabricante verdadero, se puso la de otro supuesto. Consiguientemente la Sala sentenciadora, al declarar que el hecho no constituye delito incurre en error de derecho.—(*Gaceta* 10 de Mayo.

Defraudación de propiedad industrial.—Uso indebido de envases con marcas registradas á nombre de diversos fabricantes.

Sentencia 26 de Septiembre de 1901.—Procesada Miss Claire S. Gardner por el delito de defraudación de propiedad industrial, cometido expendiendo aguas minerales gaseosas en envases que tenían marcas registradas á nombre de diversos fabricantes, fué absuelta por la Audiencia de la Habana.—Interpuesto recurso de casación por los fabricantes que se decían perjudicados, el Tribunal Supremo casó y anuló la sentencia absolutoria dictada.

Los hechos declarados probados son los siguientes:

Primero.—Resultando probado que las Marcas de Fábricas para aguas gaseosas y minerales *La Habanera, La Habana Industrial, La Catalana, La Cruz Blanca, Crusellas Hermano* y *Crusellas, Rodríguez y Compañía,* están legítimamente registradas con anterioridad al mes de Julio del año de mil novecientos y pertenecen en propiedad y exclusivo uso á la razón social de esta plaza titulada *Crusellas, Rodríguez y Compañía,* con domicilio en Cuarteles número nueve, la que explota esas marcas.

Segundo.—Resultando probado que la marca *La Española* para la fabricación de aguas gaseosas y minerales se halla registrada y pertenece á la razón social de esta plaza *Cuervo y Compañía,* domiciliada en Estévez diez y ocho, y la marca *El Progreso,* á nombre de Mauricio Anderman, las cuales razones sociales tienen el uso de esas marcas, las que explotan todos desde antes del mes de Junio de mil novecientos.

Tercero.—Resultando probado que por el extinguido Juzgado de Catedral y con el número cuatrocientos diez y seis del año de mil ochocientos

noventa y nueve se siguió un procedimiento criminal por haberse ocupado una fábrica de gaseosas y aguas minerales que pertenecía, en sociedad con su marido, á la procesada Claire B. Gardner, mil seiscientas treinta y seis botellas y sesenta y tres sifones para gaseosas, pertenecientes á la sociedad indicada *Crusellas, Rodríguez y Compañía,* y doscientas veinte y una botellas y dos sifones que pertenecían á la otra sociedad ya dicha de *Cuervo y Compañía,* y más sifones y botellas de otras marcas que no se han determinado, y otros sin marca; la cual causa terminó por haberse sobreseído en ella libremente, con arreglo al caso segundo del artículo seiscientos treinta y siete de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y disponiéndose, lo que se llevó á cabo, que quedasen todas las botellas y sifones ocupados á disposición del marido de la dicha procesada, la que más tarde se quedó como única dueña de esa fábrica de gaseosas y aguas minerales; y con las botellas y sifones ya dichos, la cual fábrica no está inscrita en la matrícula industrial, ni tiene marca registrada en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, y la que lleva el título de O'Conner, Holmes y Compañía.

Cuarto.—Resultando probado que la procesada Clara B. Gardner, que era conocedora de la existencia de las marcas de fábrica ya indicadas y sin consentimiento de los que tenían derecho para explotar esas marcas, expendía las aguas minerales y gaseosas que se elaboraban en su fábrica titulada *O'Conner, Holmes y Compañía* en envases que tenían las marcas pertenecientes á las razones sociales indicadas en los Resultandos primero y segundo de esta sentencia; habiendo sido ocupados en uno de los carros en que la procesada hacía trasportar de su fábrica á distintos establecimientos públicos de esta ciudad donde se expendían sus productos, el día doce de Julio de mil novecientos, doce sifones y ciento cuarenta y seis botellas con las marcas que pertenecían á *Crusellas y Compañía,* veinte y nueve botellas de la marca *La Española,* que es de Cuervo y Compañía, y cuatro sifones y veinte y cuatro botellas de la marca *El Progreso,* perteneciente ésta á William A. Castle; el día diez de Agosto próximo pasado, veinticinco sifones y ciento cuarenta y seis botellas de las marcas de *Crusellas, Rodríguez y Compañía,* y tres sifones y veinte y cuatro botellas de la de *El Progreso;* el día veintisiete del mismo mes, seis sifones y sesenta y ocho botellas con la primera marca, veinte botellas con la segunda y veinte botellas con la tercera; y el seis de Septiembre último, cinco sifones y noventa y seis botellas con la primera marca, un sifón y cincuenta y siete botellas con la segunda y tres botellas con la tercera, todos los cuales sifones y botellas contenían aguas de las que se acostumbra embotellar en esa clase de recipientes, hechas en la fábrica de la procesada, y á más se ocuparon en las mencionadas respectivamente, cinco, veinte, quince y cuarenta y cinco botellas vacías de la marca *El Progreso,* ya citada. Valiendo el líquido contenido en cada sifón de los ocupados cuarenta y un céntimos de peseta. Todas las ocupaciones dichas se practicaron estando en la calle los carros que llevaban los sifones y botellas de autos en los momentos de estar repartiéndolos. No habiéndose podido demostrar si los sifones y botellas referidos llegaron á poder de la procesada por cambiarse por equivocación con otros de ella en los establecimientos que consumían aguas gaseosas y minerales de unas y otras fábricas, lo que es muy común, ó si alguno de esos sifones y botellas eran los mismos que habían sido entregados al marido de la procesada para que dispusiese libremente de ellos y que más tarde fueron cedidos á ella y de los que se trata en el tercer Resultando de esa sentencia, ó si la procesada los hacía adquirir para su fábrica por algún medio ilícito ó consiguiéndolos como cascos viejos á los vendedores ambulantes de botellas.

La Audiencia de la Habana, estimando que los hechos declarados probados no constituyen ninguno de los delitos previstos en los artículos doscientos ochenta y ocho y quinientos sesenta y tres del Código Penal, sino infracción de carácter gubernativo, prevista en el artículo treinta y nueve del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, de la cual es competente para conocer la Secretaría de Agricultura,

Industria y Comercio, absolvió á Claire B. Gardner declarando las costas de oficio.

Contra la expresada sentencia, la representación de las sociedades referidas interpuso recurso de casación por infracción de ley, que es declarado con lugar:

Considerando que la cuestión planteada en el presente recurso se concreta á resolver por este Supremo Tribunal si los hechos realizados por Claire B. Gardner en relación á las razones sociales de Crusellas, Rodríguez y Compañía y Cuervo y Compañía, son ó no constitutivos de delito y al no calificarse y penarse como tal, se ha infringido el artículo quinientos sesenta y tres del Código Penal, en relación con el número primero del artículo doce del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro.

Considerando que el artículo quinientos sesenta y tres del Código Penal castiga con las penas establecidas en el quinientos sesenta y uno del propio cuerpo legal á los que que cometieren alguna defraudación de la propiedad literaria ó industrial.

Considerando que los hechos realizados por Claire B. Gardner, constituyen el delito de defraudación que prevé y castiga la disposición citada, en relación al número primero del artículo doce del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, puesto que usando envases con las marcas legítimas de la sociedad *Crusellas, Rodríguez y Compañía* y *Cuervo y Compañía,* expendía en ellos los productos de su fábrica semejantes á los de dichas Sociedades sin la autorización de éstas y conociendo dichas marcas, las cuales se encontraban registradas á favor de las mismas, como de su exclusivo uso, procedimiento, el empleado por la procesada, que no sólo por sí msmo bastaría á constituir la defraudación, sino que además era adecuado para inducir en error á los consumidores sobre el producto que expendía con perjuicio de los intereses de las expresadas sociedades, y con el que indudablemente las defraudaba en la propiedad de sus marcas legítimamente adquiridas, haciendo uso indebido de las mismas; sin que obste á lo expuesto el que los dueños de establecimientos á quienes expendía dichas aguas supieran que las que adquirían en esos envases no eran producto de las sociedades referidas; ni hicieran creer al consumidor que lo fueran de los fabricantes cuyas marcas tenían los envases, por limitarse dichos consumidores á pedir las aguas sin referirse á marcas, pues ello no excluye el error á que aquella marca inducía al consumidor, y lejos tales circunstancias de desvirtuar el hecho ni la intención delictiva de la Gardner, viene á ratificarse ésta, y antes bien, sólo revelaría un elemento de responsabilidad por parte de los que con conocimiento del uso indebido que de esas marcas hacía la procesada, contribuían al expendio de sus productos; así como tampoco obstaría la procedencia de los envases y marcas, cualquiera que hubiera sido la forma en que se hubieran adquirido, pues siempre resultaría ilegítimo su uso.

Por otra sentencia de 26 de Septiembre de 1901, el T. S. impuso pena á la procesada por dos delitos de defraudación de propiedad industrial con indemnización de los perjuicios ocasionados á las sociedades querellantes.

Primero.—Considerando que los hechos declarados probados en lo que hacen referencia á los actos ejecutados por la procesada, con relación á las sociedades querellantes constituyen dos delitos de defraudación de la propiedad industrial comprendidos en el artículo quinientos sesenta y tres del Código Penal, concordante con el número primero del artículo doce del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, pues al expender la procesada las aguas que fabricaba en envases con las marcas legítimas que tenían registradas para su exclusivo uso las sociedades referidas, sin la autorización de éstas y conociendo dichas marcas, es indudable que las defraudaba, puesto que á más del uso indebido de la propiedad ajena, que por sí sólo bastaría para constituir la defraudación, el medio empleado al expender sus productos, era suficiente para inducir á error á los consumidores, sobre el que vendía con perjuicio de los intereses de las expresadas sociedades; siendo de apreciarse sólo como dos delitos, ó

sea uno por el uso de la marca de cada sociedad y no cuatro como pretenden los querellantes, porque dada la naturaleza del delito y modo de realizarse, los distintos actos de igual naturaleza, llevados á efecto por la Gardner, á quien se ocuparon en cuatro diferentes ocasiones envases con iguales marcas, al conducirlos para la expendición, no revisten los caracteres de delitos diversos, sino el medio de comprobación de la intención criminal única del agente de defraudar, haciendo uso indebido de las marcas pertenecientes á las expresadas sociedades.

Segundo.—Considerando que es autora de dichos delitos la procesada Claire B. Gardner por haber tomado parte directa en la ejecución de los hechos.

Tercero.—Considerando que en los hechos realizados no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

Cuarto.—Considerando que la pena que corresponde imponer á la procesada es la de arresto mayor en sus grados mínimo y medio y multa del tanto al triple del perjuicio irrogado por cada uno de los delitos cometidos.

Quinto.—Considerando que el responsable criminalmente de un delito ó falta está obligado civilmente á indemnizar los perjuicios que hubiere ocasionado, así como también al pago de las costas del proceso.

Sexto.—Considerando que no habiendo sido objeto del recurso, en virtud del cual se casó la sentencia de dos de Julio último, los hechos relativos al uso de la marca *El Progreso* y por el cual se absolvió también á la procesada, al dictarse la nueva sentencia ha de hacerse en conformidad con la decisión del recurso y respetando lo que no hubiere sido objeto del mismo; por lo que no puede aquél hecho, siquiera haya podido ser calificado erróneamente, ser penado por esta sentencia, sino que ha de respetarse el fallo absolutorio respecto del mismo.

Vistos los artículos uno, once, doce, diez y seis, cuarenta y nueve, sesenta, ochenta y seis, ciento diez y nueve, quinientos sesenta y tres del Código Penal, el artículo doce, número primero, del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, Orden número veinte y seis de diez y ocho de Enero de mil novecientos, y por último, los artículos ciento cuarenta y dos, doscientos treinta y nueve, doscientos cuarenta, setecientos cuarenta y uno y setecientos cuarenta y dos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Fallamos que debemos condenar y condenamos á Claire B. Gardner, en concepto de autora de dos delitos de defraudación de la propiedad industrial, á la pena de dos meses y un día de arresto mayor por cada uno de dichos delitos y multa de cuarenta y dos pesetas cuarenta y ocho céntimos, respecto al cometido á Crusellas, Rodríguez y Compañía, y cinco pesetas setenta y un céntimos también de multa, por lo que hace al realizado á Cuervo y Compañía, con las accesorias del artículo sesenta del Código Penal, durante el tiempo de la condena, en cuanto sean compatibles con su sexo, y también la condenamos al pago de las costas del acusador privado y dos terceras partes de las demás del proceso, así como á indemnizar respectivamente á dichas sociedades igual cantidad á las establecidas como multa por los perjuicios ocasionados, y caso de no pagar por insolvencia la multa impuesta, indemnización de perjuicios y costas del acusador privado, á sufrir un día de detención por cada doce y media pesetas que dejare de satisfacer, sin que pueda esta detención exceder de la tercera parte del tiempo de la pena de arresto impuesta, siéndole de abono para el cumplimiento de la pena todo el tiempo de la prisión preventiva que hubiere sufrido; y hágase entrega á las sociedades querellantes de los envases que respectivamente lleven sus marcas y fueron ocupados en la causa; y, reproduciéndole, dejamos subsistente el fallo dictado en la expresada causa por la Sección primera de la Sala de lo Criminal de la Audiencia de la Habana, en cuanto absuelve á Claire B. Gardner, con relación á los hechos que no han sido objeto del recurso; declarando de oficio la tercera parte de las costas restantes.—(*Gaceta* 25 de Marzo, 1902.)

Usurpación de Marcas.—El hecho de utilizar un industrial botellas que adquirió, marcadas con el nombre de otro industrial y dedicadas al expendio de una bebida distinta, no demostrándose la intención de inducir al consumidor á confundir una bebida con otra, no constituye el delito de defraudación que define el artículo 287 del Código Penal, reformado.

Sentencia 22 de Noviembre de 1902.—Don Domingo Mora y González, dueño de un café en San Antonio de los Baños, fué procesado por haber utilizado para envases de aguas gaseosas que se elaboraban en dicho establecimiento unas botellas fabricadas para contener sidra achampañada con la marca indeleble de *Sidra Achampañada Cruz Blanca,* que en el año de 1896 había adquirido de los señores Crusellas y Compañía, en cuya fecha los compradores no estaban obligados á devolver esos envases; pero sin que al realizar la venta de esas aguas en esa forma envasadas tratara de hacer creer á los compradores que el producto que compraban había sido elaborado por los señores Crusellas, Rodríguez y Compañía, ni tampoco que el líquido contenido en esos envases fuese el referesco conocido con el nombre de *Sidra Achampañada,* habiéndose realizado por el contrario la venta constándoles á los compradores el lugar de su elaboración, que era la fábrica del procesado Mora, y el contenido de esos envases que eran simplemente aguas gaseosas.

Resultó también probado que unos meses antes del inicio de la causa, el procesado Domingo Mora devolvió á la sociedad de Crusellas, Rodríguez y Compañía, por conducto de su representante don Julio Iturriagagoitia, varias botellas y sifones vacíos que grabados con la marca de fábrica de dicha sociedad tiene inscripta á su nombre en el Registro Especial que á ese objeto existe en la Secretaría de Agricultura, Indusria y Comercio, quedándose en esa fecha con las botellas de *Sidra Achampañada* que adquirió en el año 1896, según antes se ha expresado.

La Sala sentenciadora estimó que los hechos probados no son constitutivos del delito acusado, porque los productos que el procesado Mora colocaba en los envases de la fábrica de Crusellas, no son iguales ni semejantes al que por la última se destinan dichos envases, pues aunque sean efervescentes la sidra achampañada y el agua gaseosa y tengan ambas algunos componentes químicos iguales, no tiene semejanza bastante á determinar la confusión del consumidor, la cual, además, no ha tenido intención de producir el procesado, sino que por el contrario, expendía dichas aguas como productos de su fábrica y distintos, por lo cual absolvió al procesado con las costas de oficio, mandando entregar al mismo las botellas ocupadas.

Contra esta sentencia interpuso el Ministerio Fiscal recurso de casación por infracción de ley, autorizado por los artículos 849, número segundo y sus concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citando como infringidos el artículo 287 del Código Penal, con la adición del artículo 2 de la Orden quinientos doce, serie de mil novecientos, en el concepto que expuso en los siguientes términos:—"La sentencia declara probado, entre otros hechos, que el procesado Domingo Mora y González utilizó en el mes de Mayo de 1901, para envasar aguas gaseosas que elaboraba en el café *El Polaco,* de que era encargado, unas botellas que tenían estampado de manera permanente *Sidra Achampañada Cruz Blanca,* y marca de fábrica Registrada por los señores Crusellas, Rodríguez y Compañía. Que dicho procesado llenó esas botellas con el referido líquido por él fabricado y las puso á la venta, pero sin que al realizar la venta tratara el procesado de hacer creer á los compradores que el producto que compraban hubiera sido elaborado por los señores Crusellas, Rodríguez y Compañía, ni que el líquido contenido en tales envases fuese el refresco conocido con el nombre de *Sidra Achampañada,* realizándose la venta por el contrario, constándole á los compradores que el lugar de elaboración era la fábrica del procesado Mora y el contenido de los envases aguas gaseosas. Más adelante, en uno de sus considerandos, reconoce la sentencia que las aguas, los líquidos envasados en las botellas por los señores Crusellas, Rodríguez y Compañía y los envasados por el procesado son ambos efervescen-

tes, y que ambos tienen algunos componentes químicos iguales, no obstante lo cual, concluye declarando que esas circunstancias no suponen semejanza bastante para determinar confusión en el consumidor, que es el único alcance que puede darse á la Orden 512 de 1900, y que no habiéndose realizado la venta con intención de producir confusión en el consumidor, sino, que se realizó como producto de la fábrica del procesado y distintos, procede la absolución del procesado. No es el espíritu de la Orden 512, serie de 1900, garantizar el uso de productos especiales de determinada industria, asegurar la legitimidad de la mercancía el ánimo del legislador fué sin duda, garantizar á los fabricantes el uso de sus envases, evitar los abusos que á diario se cometían vendiéndose envases de fábricas registradas por personas que no tenían derecho, y usándose por fábricas clandestinas ó poco conocidas, que al usar los envases explotan indebidamente el crédito de los dueños de los envases. La confusión en el consumidor no ha de buscarse en que la mercancía envasada de una fábrica registrada, por quien no tiene derecho á ella, sea exactamente igual á la mercancía á que se destinaban esos envases por la fábrica dueña de la marca estampada en los envases, basta según el texto claro de la Orden 512 de 1900, que se usen los envases por quien no tiene derecho á ellos, se coloquen mercancías semejantes á aquéllas y esto es precisamente lo ocurrido en el presente caso, puesto que el procesado, según la Sala sentenciadora, usó los envases para llenarlos de agua gaseosa, que es efervescente como la sidra achampañada, y que tiene algunos componentes químicos iguales. No tiene tampoco la Orden 512, 1900, no exige dicha Orden que después de llenados los envases por quien no tiene derecho á ello, diga al ponerlos á la venta que el líquido que contienen fué elaborado por la fábrica á que pertenecen; basta que el hecho se realice, que los envases tengan estampados de manera permanente el nombre de la fábrica á que pertenecen, que hayan sido llenados con mercancías semejantes á las que se envasaba en ellos por la fábrica á que pertenecen, y que en esas condiciones se pusiera á la venta, y como todos esos hechos se realizaron por el procesado, claro está que por la Sala sentenciadora se ha cometido error de derecho al declarar probados esos hechos y no considerar al procesado comprendido dentro de los preceptos de la Orden 512, 1900, y no aplicar la pena que dicha Orden señala.

Declaró el Tribunal Supremo no haber lugar al recurso:

Considerando: que según lo dispuesto en la Orden número quinientos doce, serie de mil novecientos, incurrirán en las mismas penas que el artículo 287 del Código Penal señala al delito de falsificación de marcas y sellos industriales, los que compren ó vendan envases con marcas estampadas permanentemente y registradas á favor de otra persona;—si no se hace á éstas mismas ó á sus representantes;—ó los utilicen colocando en ellos para su venta mercancía igual ó semejante á aquélla á que por el dueño de la marca se destinan dichos envases.

Considerando: que declarado probado en la sentencia que el procesado Mora adquirió las botellas con la marca de Crusellas y Compañía de estos mismos, sin obligación de devolverlas, que las utilizó para expender en ellas, nó el refresco de *Sidra Achampañada*, á que las tenían destinadas dichos Crusellas y Compañía, como lo indica el nombre de ese refresco estampado también en la botella, sino las aguas gaseosas que Mora elaboraba en su fábrica sin intención alguna de hacerlas pasar por aquel refresco, con el cual, á juicio de la Sala sentenciadora, no tenía semejanza bastante para inducir al consumidor á confundir una bebida con otra, no es posible estimar lógica ni legalmente que dicho procesado haya incurrido en la penalidad establecida en los preceptos citados, ni por la posesión de dichas botellas, que consta era legítima, ni por utilizarlas del modo que lo hizo, ya que no puede apreciarse que exista el elemento esencial de esa forma del delito que consiste en la semejanza de la mercancía colocada en los envases para que el que los utiliza con aquéllas á que las tiene destinadas su dueño, si esa semejanza, como aparece del juicio formado por el Tribunal sentenciador,—no contradicho por ningún otro dato en la sentencia,—no es de entidad suficiente á producir confusión en los consumidores

respecto á la clase y naturaleza de la mercancía, única consecuencia que evidentemente trata de evitar la Orden citada en su segunda parte, para garantizar los derchos á que se refiere de la propiedad industrial: deduciéndose de todo lo expuesto, que falta á los actos que aparecen ejecutados por el procesado, el elemento primordial de todo delito, cual es, la intención maliciosa del agente, pues así es de estimarse no sólo por la circunstancia de no ocultar aquél que la mercancía que expendía era producto de su fábrica, sino por no haber intentado expender en los envases de marca agena el mismo líquido á que su dueño los destinaba y cuyo nombre obstentaban las botellas, sino otro distinto que no consta que pudiera confundirse con aquél.—*(Gaceta* 17 de Abril de 1903.)

Falsificación de Marca industrial.—Constituye falsificación de marca el hecho de usar envases que tengan estampada una marca registrada, colocando en ellos mercancías semejantes y adicionándole etiquetas ó envolturas que imiten las legítimas.

Sentencia 25 de Abril de 1904.—Registrada, por haber sido hecha extensiva á esta Isla en 25 de Noviembre de 1887, la marca de cognac *Jules Robin y Compañía,* se expidió título de la expresada marca, que en la misma fecha fué traspasada á los señores J. R. Marquette é Hijo. Desde dicha fecha vinieron los señores Jules Robin y Compañía, de Francia, remitiendo á esta Isla el cognac de su fabricación.

En el mes de Septiembre de 1901, José Fernández y González y Alejo Carmona y Valdés constituyeron una sociedad mercantil industrial para la fabricación de licores, con el título *La Sin Rival,* en esta ciudad, de cuya sociedad se separó luego Carmona, continuando como dependiente del primero.

En dicha fábrica se elaboraba, entre otros licores, un cognac que se denominaba *Fine Champagne,* que se expendía en garrafones y botellas con etiquetas especiales que tenían el nombre de la casa, pero algunas veces José Fernández compraba cajas y botellas vacías y ya usadas de las que los señores Jules Robin y Compañía, de Francia, enviaban á esta Isla: esas botellas eran llenadas con el cognac que se fabricaba en *La Sin Rival,* taponadas con corchos y cubiertas con cápsulas metálicas del mismo color y con la misma inscripción y escudo de las que empleaban los señores Jules Robin y Compañía, sin más diferencia que la inscripción y escudo en relieve no tenían el color solferino de las legítimas, teniendo el mismo color dorado del fondo; y se las cubría con hojas de papel de seda muy parecido al de las botellas legítimas, que tenían impresos con carctéres casi iguales los mismos letreros y la misma viñeta, etc.

Instruído procedimiento criminal contra Fernández y contra varios industriales, que compraron, ya directamente, ya por conducto de sus dependientes vendedores en diferentes fechas, cajas del cognac elaborado en la casa de José Fernández, dictó sentencia la Audiencia de la Habana, declarando los hechos expresados constitutivos de un delito de falsificación de marcas y contraseñas industriales comprendido en el artículo 287 del Código Penal adicionado por el apartado segundo de la Orden 512 de 1900, por haberse hcho uso de envases con marcas registradas á favor de otra persona y haberse falsificado además las cápsulas y forros de papel de las botellas de cognac legítimo de Jules Robin y Compañía, sin que obste á tal calificación—añade la sentencia—el que las etiquetas de las botellas legítimas de Robin, estuvieran simplemente pegadas, pues ello es suficiente para considerarlas estampadas permanentemente, cuando consta probado que en ese estado se compraron y utilizaron, etc. En esta virtud, la sentencia condenó á Fernández González, como autor del delito calificado á la pena de un año, ocho meses y un día de presidio correccional, con las corespondientes accesorias, y absolvió á los demás procesados.

Contra este fallo interpuso la representación de Fernández González recurso de casación por infracción de ley, el cual fué declarado sin lugar por el Tribunal Supremo:

Considerando que los hechos que, con el carácter de probados, se con-

signan en el cuarto resultando, en relación con el segundo, de la sentencia recurrida, son constitutivos de delito; pues en el supuesto de que no lo fueran del comprendido en el artículo doscientos ochenta y siete del Código Penal, adicionado por la Orden quinientos doce de mil novecientos, por estimarse, como lo hace el recurrente, que los envases que compraba con la marca *Jules Robin y Compañía,* para utilizarlos colocando en ellos mercancías semejantes á la de estos señores, no tuviesen dicha marca estampada permanentemente,—que sí la tienen, toda vez que las cajas empleadas por los citados señores para envasar sus botellas de cognac se hallan marcadas al fuego, y las etiquetas adheridas á éstas, sin ser inmutables, están fijadas con la estabilidad necesaria para conceptuar la marca estampada de aquel modo,—siempre resultaría el caso procesal incurso, ya en el párrafo primero del artículo doscientos ochenta y siete, relacionado con el doce del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, ya en el artículo doscientos ochenta y ocho de aquel Código, adicionado por el cuarenta y uno del mismo Real Decreto; puesto que tomadas en conjunto las circunstancias probadas de que el procesado tapaba las mismas botellas marcadas, de *Jules Robin y Compañía,* las cuales compraba vacías para llenarlas con cognac de su fábrica *La Sin Rival,* y, una vez llenas, las cubría con cápsulas metálicas del mismo color y con la misma inscripción y escudo de dichos señores, envolviéndolas con papel de seda muy parecido al usado en la envoltura primitiva y que tenía, con caracteres casi iguales, impresos los mismos letreros y dibujos de ésta; sin otra diferencia, en la imitación de la marca legítima, que la de que se hace mérito en el recurso, relativa al color de las inscripciones y escudos, puestos en relieve sobre las expresadas cápsulas, diferencia inapreciable á primera vista en ese conjunto é inadvertible casi siempre en el consumidor; es indudable que, tales circunstancias, demuestran el propósito doloso del agente, de usar de una marca ajena, alterándola ligeramente, pero con una imitación capaz de producir error y la consiguiente confusión en los consumidores; sin que sea necesario para hacer esta segunda calificación, como lo pretende el recurrente, que se hubiera consignado en la sentencia de manera expresa que la imitación realizada es de las que lógica é indefectiblemente inducen á confusión, y menos que la marca imitada sea igual á la auténtica, dado que basta al efecto, como sucede en este caso, que lo primero se deduzca claramente de los hechos declarados probados por el Tribunal del juicio; y, por tanto, así el primero como el segundo de los motivos del recurso, fundados en la primera parte del número primero del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deben ser desestimados:

Considerando, en cuanto al tercer motivo alegado, que no pudiendo ejercitarse el derecho de propiedad de una marca desde la inscripción de ella en el correspondiente Registro, sino desde que se obtiene el certificado ó título de propiedad respectivo, según se desprende de los artículos cuatro, siete, doce, veinte y uno y treinta y nueve, entre otros, del Real Decreto antes citado, es innegable que la caducidad á que éste se contrae en su artículo diez y siete, solo puede apreciarse, en buenos principios, si no lo determinara así también el propio precepto, por el transcurso de quince años contados desde la fecha de la concesión de dicho título, como lo estimó la Sala sentenciadora; y, por consiguiente, al no apreciar ésta la caducidad de la marca de *Jules Robin y Compañía,* y penar el hecho de autos, no incidió en el error de derecho que se arguye en el referido motivo, al amparo de la última parte del número primero del expresado artículo ochocientos cuarenta y nueve.—*(Gaceta* 29 de Agosto de 1904.)

Defraudación de propiedad industrial.—Comete este delito el poseedor de una marca de fábrica que insiste en continuar elaborando para la venta un producto, después de haber sido privado del derecho al uso de la marca, que indebidamente había obtenido; aunque para verificarlo se ampare en el derecho que á tercera persona conceda una marca similar.

Sentencia 7 de Julio de 1905.—A don Feliciano Marrero le fué concedida por el Gobierno General de esta Isla en 9 de Marzo de 1892, la ins-

cripción de la marca de fábrica para un producto farmacéutico denominado *Renovador de A. Gómez,* si bien dicho señor Marrero posteriormente en juicio en cobro de pesos seguido por don Emilio Pérez Ariza, contra don Antonio Díaz Gómez, declaró reiteradamente que dicha marca pertenecía al citado don Antonio Díaz Gómez, en cuya virtud le fué embargada á éste y sacada luego á subasta dicha marca, no obstante aparecer concedida y registrada á nombre de Marrero, quien por escritura pública efectuó el traspaso á favor del demandante Pérez Ariza.

Obtuvo luego don Antonio Díaz Gómez la concesión de otra marca con la denominación *Renovador de Antonio Díaz Gómez,* la cual, por su semejanza con la anterior, fué declarada nula y mandada cancelar por sentencia de la Audiencia de la Habana de 16 de Enero de 1904, en juicio seguido por don Emilio Pérez Ariza.

No obstante estos antecedentes, insistió don Antonio Díaz Gómez en continuar elaborando ó expendiendo el producto farmacéutico objeto de las anteriores marcas, amparándose en otra tercera marca que para un producto similar solicitó y obtuvo don José Baguer Pérez, con la denominación de *Renovador Baguer,* en cuyos envases ó envolturas incluía Gómez impresos ó etiquetas alusivas á ser él el inventor del ya nombrado producto, cuyo secreto decía haber entregado al doctor Baguer en virtud de haber sido anulada la marca *Renovador de Antonio Díaz Gómez;* en vista de cuyos hechos estableció querella contra Díaz Gómez y contra Baguer, por defraudación de propiedad industrial, don Emilio Pérez Ariza; en cuyo procedimiento dictó sentencia la Audiencia de la Habana, considerando que los hechos realizados por aquéllos no constituían el delito previsto en el artículo 563 del Código Penal, ni otro alguno, "puesto que no se había justificado que al expender el medicamento que elaboraba Baguer con la marca *Renovador Baguer,* lo hicieran utilizando la registrada á nombre del querellante Pérez Ariza, ni tratando de imitarla, ni empleando los envases usados por éste, ni tampoco que, por medios engañosos ó fraudulentos, hayan usurpado, con perjuicio de Pérez Ariza, los derechos que le corresponden como dueño de la marca registrada *Renovador de A. Gómez.*"

Contra ese fallo interpuso la representación de Pérez Ariza recurso de casación por infracción de ley, que fué declarado con lugar:

Considerando que, conforme al artículo quinientos sesenta y tres del Código Penal, incurrirán en la pena de arresto mayor en sus grados mínimo y medio, y una multa del tanto al triple del perjuicio que hubieren irrogado, los que cometieren alguna defraudación de la propiedad literaria ó industrial:

Considerando que el hecho de autos consiste, substancialmente, en que habiendo adquirido el querellante Emilio Pérez Ariza la propiedad de la marca *Renovador de A. Gómez,* que tenía por objeto explotar determinado producto farmacéutico, y habiendo el mismo querellante logrado, en juicio seguido al procesado Antonio Díaz Gómez, por la semejanza existente entre ambas, que se anulara y cancelara otra marca denominada *Renovador de Antonio Díaz Gómez,* y destinada á igual explotación; dicho procesado, valiéndose, posteriormente, de una tercera marca inscrita á favor de José Baguer y Pérez, con el nombre *Renovador de Baguer,* expendía ese producto en su domicilio y en diversos lugares, usando en los correspondientes envases, no sólo la etiqueta propia de esta última marca, si que también unos impresos relativos á la del *Renovador de Antonio Díaz Gómez,* que demostraban la identidad del producto farmacéutico á que las dos se referían; ocupándosele en su domicilio cierto número de envases presentados en esas condiciones; sin que aparezca que así hubiese expendido, realmente, ninguno alguna vez, ni tampoco que el procesado Baguer Pérez le hubiera autorizado á estampar en ellos la indicada etiqueta:

Considerando que el uso de esos impresos con la marca *Renovador de Baguer,* tal como se deja expuesto, constituye el delito antes mencionado, si bien sólo en grado de tentativa, toda vez que con aquel acto se propuso

el procesado y recurrente Díaz Gómez defraudar la propiedad industrial del querellante, representada por la marca *Renovador de A. Gómez,* á que aludían dichos impresos, puesto que por la semejanza existente entre las dos fué anulada y cancelada la segunda de ellas; y con el mismo acto dió principio, directamente, á la ejecución del referido delito; no habiendo practicado todos los actos que debían producirlo, por una causa extraña á su propio y voluntario desistimiento, cual fué la de habérsele ocupado los envases que tenía preparados para expendio en la expresada forma fraudulenta:

Considerando que, por consiguiente, al estimar la Sección sentenciadora que el hecho procesal no constituye delito, inicidió en el error de derecho del número segundo del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se invoca en el recurso, infringiendo, á la vez que el artículo quinientos sesenta y tres del Código Penal, el artículo tercero, tercer párrafo, del mismo Código, por lo que es procedente la casación de la sentencia recurrida.''—*(Gaceta* 20 de Febrero de 1906.)

Uso de marca imitada.—Constituye este delito el hecho de importar ó vender un artículo con marca ó etiqueta, no registradas, cuya distribución de colores y dibujos, ó sea su aspecto general, den lugar á confusión con otra marca inscripta.

Sentencia 8 de Julio de 1905.—Registrada y hecha extensiva á Cuba la marca de fábrica española, para distinguir bujías, con la denominación de *La Catalana,* concedida á los señores Rocamora Hermanos, de Barcelona, con fecha 4 de Agosto de 1891, recibió de los Estados Unidos Frank Bowman, cuatrocientas cajas de velas con la marca *El Cometa,* y procesado por ese hecho el nombrado Frank Bowman, fué absuelto por considerar la Audiencia de la Habana, '' que los detalles de dibujos, líneas, figuras y '' letreros de una y otra marca ó etiqueta no podían confundirse de cerca, '' ni podían prestarse, vistas de lejos, á más confusión que á la natural y '' propia de una mercancía de la misma clase envasada de modo seme- '' jante. ''

Contra dicha sentencia absolutoria interpuso recurso de casación por infracción de ley, el acusador privado don José Rafecas y Nolla, estimando infringido: '' el artículo 288 del Código Penal, por su no aplicación, rela- '' cionado con el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, en el concepto de '' que la igualdad de las marcas no tiene que ser tal que se confundan '' entre sí, bastando, como dijo la misma Sala en su sentencia número cua- '' trocientos uno, de 11 de Noviembre de 1904, que sirvan por su semejanza '' para producir error en el consumidor. ''

El Tribunal Supremo declaró con lugar dicho recurso:

Considerando que por la descripción hecha de las marcas de que se trata, una de ellas *La Catalana,* debidamente autorizada, y la otra *El Cometa,* que no se halla inscripta en forma legal, se viene en conocimiento de que la segunda es una imitación de la primera, en tales términos que el consumidor puede incurrir en equivocación ó error, confundiéndolas entre sí, pues uno mismo es el aspecto que ofrecen sus respectivas etiquetas, apreciada cada cual en su conjunto, por su forma rectangular y tamaño, idénticos; por las dos líneas rojas que limitan los rectángulos; las cintas amarillas en línea curva en que van escritos los nombres de las dos marcas; el color amarillo dominante en el centro de una y otra etiquetas; las tres medallas amarillas superpuestas en uno de los lados de la de *El Cometa,* como las que presenta en sus dos lados *La Catalana;* las figuras de mujer con túnica roja que las dos etiquetas ostentan; el parecido de los caracteres de las letras; las cintas rojas en línea curva de los lados, mencionadas en el primer Considerando de la sentencia recurrida, y muy especialmente, por la igual distribución de colores y dibujos, que resulta dada á todos esos distintivos; sin que obsten á estimar la existencia de tal imitación, las diferencias que se advierten entre ambas etiquetas, por la viveza de los colores empleados en ellas, sus dibujos centrales, los diversos letreros y viñetas que contienen, y por el dibujo del barco visible en la de

El Cometa, de que carece la otra; toda vez que siendo, como lo son, estas diferencias de detalle, insuficientes para cambiar á primera vista el aspecto general común á las dos etiquetas y producido, singularmente, por dicha igual distribución de colores y dibujos, es indudable que no evitan la indicada confusión en los consumidores, la cual es el fin que se propuso obtener el imitador:

Considerando que, en consecuencia, los hechos declarados probados constituyen el delito de uso de marca imitada, comprendido en el artículo doscientos ochenta y ocho del Código Penal, adicionado por el Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, en su artículo cuarenta y uno; si bien sólo apreciable en grado de frustrado; porque, según aparece de los mismos hechos, "el procesado Frank Bowman recibió de los Estados Unidos, consignadas á su nombre, para venderlas en esta Isla, cuatrocientas cajas de velas, marca *El Cometa,* las que no llegó á vender, por haber sido detenidas á su llegada, en el muelle"; lo que demuestra que practicó, conforme al párrafo segundo del artículo tercero del mencionado Código, que define esa forma de delito imperfecto, todos los actos de ejecución que debían producir como resultado aquel delito, de uso de marca imitada, y, sin embargo, no lo produjeron por una causa independiente de la voluntad del culpable."

Considerando que, en mérito de lo expuesto, es evidente, pues, que al no apreciar así los referidos hechos, incurrió la Sección sentenciadora en el error de derecho reclamado por el recurrente al amparo del número segundo del artículo ochocientos cuarenta y nueve de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por infracción de los artículos doscientos ochenta y ocho y cuarenta y uno, antes citados, é hizo, por tanto, procedente la casación solicitada de dicha sentencia: — *(Gaceta* 20 de Febrerode 1906.

Uso de marca imitada.—Incurrirá en la responsabilidad de este delito el que expendiere artículo de comercio con una marca que á la simple vista se confunda con otra registrada; sin que baste alegar que se desconocía la procedencia ilegítima del artículo.

Sentencia 7 de Abril de 1906.—Procesados varios comerciantes é industriales que adquirieron para vender al público vino vermouth de la marca *Cte. Chazalletes y Compañía,* cuya marca,—aparte de la circunstancia del menor precio del artículo, etc,—resultó probado que la empleaba, siendo simulada, el vendedor Camilo Ventura Tours, utilizando etiquetas falsificadas que á la simple vista se confunden con la marca *Brochi,* de vino vermouth, de Turín, propiedad de Héctor Avignone, y desde luego sin autorización de los verdaderos licoristas de aquel nombre, *Clemente Chazalletes y Compañía,* establecidos en Turín; y seguida la causa por todos sus trámites, dictó sentencia la Audiencia de la Habana, absolviendo á los procesados, por considerar que no se justificó que ellos al adquirir del precitado Camilo Ventura Tours el vino vermouth tuvieran conocimiento de que no era legítimo, ni que lo expendieran en sus establecimientos de comercio como vermouth de la marca *Brochi,* propiedad de Héctor de Avignone. De este fallo recurrió en casación el Ministerio Fiscal, fundando el recurso, entre otros particulares, en haberse infringido el artículo 288 del Código Penal en relación con el 41 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, ó alternativamente, las propias disposiciones, en relación con el artículo 592 del citado Código.

El Tribunal Supremo declaró con lugar el recurso:

Considerando que comete el delito del artículo doscientos ochenta y ocho del Código Penal en relación con el cuarenta y uno del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro, todo aquél que use una marca imitada en tales términos que el consumidor pueda incurrir en equivocación ó error, confundiéndola con la verdadera ó legítima; siendo evidente que la usa, quien con ella expende un producto que no es el mismo protegido por la segunda, pues intenta, así, con un fin lucrativo, hacer á éste una competencia desleal, que es lo que caracteriza al dolo especial de dicho delito:

Considerando que aceptándose en la sentencia reclamada, como supuestos de hecho fundamentales, la legitimidad no discutida por las partes, de la marca *Brochi* de vino vermouth de Turín, propiedad de Héctor de Avignone, y que las etiquetas de esta marca aparecen de tal modo imitadas en la de la fingida ó simulada con el nombre de *Cte. Chazelletes y Compañía,* que á simple vista se confunden unas y otras; aunque, al propio tiempo declare la misma sentencia no haberse justificado que, al adquirir los procesados el vino vermouth contenido en los litros que les fueron ocupados con la última de estas dos marcas, supiesen que no era legítimo; es innegable que los hechos que estima probados caen bajo la sanción de dichos precptos legales; puesto que, reputándose voluntarias todas las acciones penadas por la ley, no cabe duda que el mencionado delito se integró por el solo uso, que los procesados hacían en sus establecimientos, de la marca simulada, no obstante su semejanza manifiesta con la legítima de *Brochi,* y no puede aprovecharlas alegar en su descargo que desconocían la procedencia ilegítima del vino que habían comprado y que vendían en las expresadas condiciones, porque en vista de esa semejanza y del deber en que estaban de saber cuáles eran las marcas verdaderas y legítimas, según lo preceptuado en los artículos cuarto, séptimo y doce en armonía, entre otros, con el treinta y siete y el treinta y ocho, todos del Real Decreto antes citado, cuya vigencia quedó reconocida implícitamente por las órdenes quinientos doce de mil novecientos y diez y ocho de mil novecientos uno, no les era dable, conforme á la ley, hacer eficazmente aquella alegación; tanto menos si se tiene en cuenta que, según la propia sentencia, adquirieron el referido vino por la ventaja de su menor precio en relación con el de otros de igual clase, pues, existiendo dichas dos marcas en plaza, tal adquisición supone, no sólo el conocimiento que de ellas tenían al poder comparar el precio de la una con el de la otra sino también, dada su semejanza visible, un indicio grave del propósito lucrativo y doloso con que procedieron al comprar para expender los litros de vino en cuestión con la aludida marca imitada:

Considerando que tampoco obsta á la existencia del expresado delito la declaración que también hace la sentencia recurrida de no estar justificado que los procesados expendieran ese vino vermouth de la marca *Brochi;* porque esta circunstancia negativa, únicamente podría impedir la apreciación de otro delito cual es el de defraudación de marca industrial, previsto en el artículo quinientos sesenta y tres del mencionado Código:

Considerando que, en mérito de lo expuesto, es visto que el no calificar y penar el Tribunal del juicio los hechos de que se trata, con arreglo á la disposición adicionada al artículo doscientos ochenta y ocho del mismo Código, por el Real Decreto precitado, incurrió en el error de derecho que, en primer término, se invoca por el Ministerio Fiscal en su recurso; por lo que, sin necesidad de entrar en otras consideraciones, debe ser éste declarado con lugar.—*(Gaceta* 9 de Diciembre de 1906.)

Defraudación de propiedad industrial.—Para que pueda calificarse el delito de imitación de marca, es preciso que lo haya sido en términos que el consumidor pueda incurrir en equivocación ó error, confundiéndola con la verdadera ó legítima: no basta presumirlo de una manera dubitativa.

Sentencia 20 de Octubre de 1906.—Poseedores *Galbán y Compañía,* de la marca comercial denominada *Sol,* para distinguir la manteca de cerdo que importan y expenden en su establecimiento, según certificado de inscripción que les fué expedido por la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, en 10 de Noviembre de 1904; y con conocimiento dichos señores de que por el vapor noruego *Egda,* procedente de New-Orleans, recibió Saturnino Ortiz, comerciante de Matanzas, consignadas á su nombre cincuenta tercerolas de manteca todas las que en sus tapas tenían entre otros letreros, las siguientes iniciales: *''S. O. O.'',* establecieron procedimiento criminal contra el señor Ortiz por el delito de defraudación de propiedad industrial, por estimar que dicha marca producía confusión á los consumidores de la marca *Sol.* En ese procedimiento que se sustanció por todos

sus trámites, dictó sentencia la Audiencia de Matanzas, absolviendo á Ortiz por estimar que no es posible se confundan una marca con otra á simple vista, ya porque la palabra *''Sol''* tiene mayores letras que *''S. O. O.''*, ya por el tamaño y distribución de las letras y palabras en las tapas de las tercerolas examinadas.

Contra ese fallo interpuso recurso de casación, por infracción de ley, la representación de Galbán y Compañía, citando como infringidas, entre otras disposiciones: por falta de aplicación el artículo 288 del Código Penal, y los 41, 4 y 12 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, por que la marca ó iniciales *''S. O. O.''*, usadas exprofeso, según las describe el recurso, constituyen una marca que imita á la de los recurrentes; citando también como infringidos los artículos 4, 12 y 9 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884 que prohiben usar marca al que carezca de certificado.

El Tribunal Supremo declaró sin lugar el recurso:

Considerando que para apreciar el delito de uso de marca imitada, comprendido en el artículo cuarenta y uno del Real Decreto de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro en relación con el doscientos ochenta y ocho del Código Penal, es preciso que, de los hechos que se declaran probados, aparezca con la necesaria claridad que la marca imitada lo haya sido en tales términos, que el consumidor pueda incurrir en equivocación ó error confundiéndola con la verdadera ó legítima; pues siendo, como es, esta posible confusión lo que constituye el dolo especial de dicho delito, no basta presumirla de una manera más ó menos dubitativa, sino que es indispensable que resulte plenamente acreditada, de la descripción que se haga de una y otra marca sin excluir ningún detalle capaz de influir en la semejanza ó desemejanza, ostensible de las mismas:

Considerando que la sentencia reclamada no describe con la debida claridad y por ello pudo ser objeto de otra clase de recurso, las marcas cuya posible semejanza, ó desemejanza, fué materia del juicio; pues no dice en los hechos que declara probados, cuáles son el tamaño, color y forma de las letras del rótulo *Manteca de Chicharrón,* común á ambas marcas, ni, con la necesaria precisión, los de las letras *''S. O. O.''*, y de las de la palabra *''Sol''* que, respectivamente, aparecen en ellas; sin embargo de ser esos detalles tan interesantes, como elementos figurativos de las mismas, para formar una idea cabal de la confusión que pudieran producir en el consumidor al verlas: sólo expresa en su primer resultando, á tal respecto, que la palabra *''Sol''* se halla escrita en gruesos caracteres; y en su primer considerando, que no es posible confundir la una con la otra marca, ya porque la palabra *''Sol''* tiene mayores letras que *''S. O. O.''*, ya por el tamaño, forma y distribución de las letras y palabras de las tapas de los envases, lo que, como se vé, únicamente indica el criterio diferencial que de las referidas marcas se formó la Sala sentenciadora: por otra parte, no es suficiente á demostrar la semejanza de ellas, para el efecto de dar por cometido el mencionado delito, la sola circunstancia, independiente del tamaño, la forma y el color de dichos letras, como de las demás que contienen las aludidas tapas y que tampoco se especifican en la sentencia, de que con las letras *''S. O. O.''*, cabe construir una palabra de análogo sonido á la de *''Sol''*, toda vez que, si por esto exclusivamente, sin tener á la vista ninguna marca, pudiera ser inducido á confusión el consumidor, lo mismo podría serlo con el producto de la marca usada por el acusado, que con el de cualquiera otra; así, pues, no hay elementos de hecho bastantes en la sentencia recurrida, para deducir que en el caso de autos exista dicha confusión, y, por tanto, carece de base en qué fundarse justificadamente el primer motivo del recurso.

Considerando que en cuanto al segundo motivo que se hace consistir en la infracción por falta de aplicación de los artículos cuatro, doce y treinta y nueve del Real Decreto citado de veinte y uno de Agosto de mil ochocientos ochenta y cuatro sobre marcas industriales, que no conteniendo los artículos citados, preceptos de aplicación á hechos punibles susceptibles de infringirse en una sentencia, sino disposiciones de carácter administrativo entre las cuales figura el precepto contenido en el inciso primero del artículo

treinta y nueve que castiga gubernativamente con multa de quince á ciento cuarenta y cinco pesetas al que usa marcas sin haber obtenido título de propiedad, cuya disposición lejos de infringirse por el Tribunal *a quo* se aplicó en la forma que podía hacerlo, al disponerse que se remitiera certificación del fallo á la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio por haber usado Ortiz la marca *"S. O. O."*, sin tenerla inscripta; es visto que debe desestimarse asimismo el referido motivo.—*(Gaceta* 27 de Enero de 1907.)

FORMULARIO

Modelo Núm. 1.

SR. GOBERNADOR CIVIL DE.................................

Señor:

N. N., domiciliado en................., calle............ núm..... (por sí ó como apoderado de.............................. ó á nombre de..................), á usted dice:

Que...................... desea obtener certificado de propiedad de la marca (dibujo ó modelo industrial),............ para............. cuya descripción (ó nota explicativa) se acompaña, así como los seis ejemplares dispuestos del dibujo de la misma.

En esta virtud á usted suplica se sirva tener por presentada y disponer se curse en la forma procedente la adjunta solicitud, dirigida al señor Secretario de Agricultura, Industria y Comercio, sobre inscripción de la referida marca.

De usted atentamente,

....

Firma del interesado.

Fecha........... de................ de 190.....

Modelo Núm. 2.

SR. SECRETARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO.

Señor:

N. N., domiciliado en................., calle............ núm..... (por sí ó como apoderado de.............................. ó á nombre de..................), á usted dice:

Que...................... desea obtener certificado de propiedad de la marca (dibujo ó modelo industrial),............ para............. cuya descripción (ó nota explicativa) se acompaña, así como los seis ejemplares dispuestos del dibujo de la misma.

A tal efecto:

Suplica á usted se sirva tener por hecha esta solicitud y previos los requisitos del caso, disponer la expedición de dicho título de propiedad á favor de..................

De usted respetuosamente,

....

Firma del interesado.

Fecha........... de................ de 190.....

Modelo Núm. 3.

Aquí va un ejemplar de la marca.

Descripción de la Marca.

Forma esta marca una alegoría del Progreso, consistente en una figura de mujer joven, con túnica azul, corta, y bandas rojas. Vá sobre una rueda con alas, entre nubes, la cual despide rayos y lleva en la mano derecha un haz de hilos eléctricos, y en la izquierda una antorcha humeante. Sobre la cabeza lleva una luna llena y vá como empujada por una locomotora que presenta dos faroles rojos.—El fondo del centro es obscuro en forma de círculo de firmamento ó de esfera estrellada. El dibujo está encuadrado sobre color blanco, por una línea roja que une las cuatro esquinas ligeramente adornadas con adornos triangulares de varios colores.

Fecha y firma.

PATENTES Y MARCAS EXTRANJERAS

Los derechos que puede reconocerse á los extranjeros, no establecidos en Cuba, serán los que se determinen en los Tratados que al efecto se negocien, no obstante que Cuba forma ya parte de la Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de Marzo de 1883. En defecto de Tratados ó Convenios rige el principio de reciprocidad. En la actualidad es obligatorio para Cuba, en primer término, lo estipulado en el artículo XIII del Tratado de París, de 12 de Diciembre de 1898, entre España y los Estados Unidos, que manda respetar los derechos de propiedad literaria, artística é industrial adquiridos por españoles en la Isla de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y demás territorios cedidos por dicho Tratado.

La Orden número 160 de 13 de Junio de 1901, estableció en el artículo 1.°, lo mismo que lo hizo el Tratado de París, que serían protegidos los derechos de los propietarios de Marcas ó Patentes Españolas adquiridos en 11 de Abril de 1899, que fué la fecha en que se ratificó dicho Tratado. E hizo extensiva además esa protección á las marcas registradas en la Oficina Internacional de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial de Berna, en los mismos términos que se les reconociera bajo la Soberanía de España.

Con respecto á los Estados Unidos la misma Orden número 160 de 13 de Junio de 1901, en su artículo 2.°, dispone que sean protegidos los derechos de propiedad de patentes, incluyendo los dibujos industriales otorgados por los Estados Unidos, y los derechos sobre marcas, impresos y rótulos inscriptos conforme á derecho en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, así como los de propiedad intelectual debidamente inscriptos en la Oficina del Bibliotecario del Congreso, " siempre que en la " Oficina del Gobernador de la Isla en que se desee la protec- " ción se deposite copia legalizada de la patente ó del certificado " de inscripción de la propiedad intelectual, de la marca, del " impreso ó del rótulo. "

La Unión Internacional de 20 de Marzo de 1883, no comprendió á las entonces Colonias Españolas, no rigió para Cuba,

así es que no habiéndosele otorgado ninguna eficacia en este territorio durante la Soberanía Española, careció de aplicación en esta parte lo dispuesto en la Orden número 160, hasta el 7 de Noviembre de 1904 en que la República de Cuba se adhirió á la Unión Internacional de 1883.

Esto no obstante, desde los primeros años de la Intervención del Gobierno de los Estados Unidos en Cuba, ó sea desde 1899, se viene admitiendo á depósito las marcas y patentes extranjeras sin distinción de nacionalidad, á las cuales se otorga, por el hecho del registro, toda la protección que las leyes del país conceden á las marcas y patentes cubanas.

Cuba, por lo tanto, sin tener celebrado Tratados, porque hasta ahora no ha podido celebrarlos, ha venido concediendo anticipadamente una protección que á sus naturales no les era otorgada en los países por ella favorecidos.

Acerca de estas materias pueden verse las notas correspondientes á los artículos 10 y 11 del Real Decreto de 21 de Agosto de 1844.

Tratado de paz entre los Estados Unidos y Espana, de 10 de Diciembre de 1898. (1)

ARTICULO XIII.

"Continuarán respetándose los derechos de propiedad literaria, artística é industrial, adquiridos por españoles en las Islas de Cuba y en las de Puerto Rico, Filipinas y demás territorios cedidos, al hacerse el canje de las ratificaciones de este Tratado. Las obras españolas científicas, literarias y artísticas, que no sean peligrosas para el orden público en dichos territorios, continuarán entrando en los mismos, con franquicia de todo derecho de Aduana por un plazo de diez años á contar desde el canje de ratificaciones de este Tratado."

Núm. 160.

Cuartel General, Departamento de Cuba.

Habana, 13 de Junio de 1901.

Siguiendo instrucciones del Secretario de la Guerra, el Gobernador Militar de Cuba ha tenido á bien disponer la publicación de la siguiente Orden:

1.—Los derechos de propiedad de patentes, de propiedad intelectual y de marcas, adquiridos conforme á derecho en Cuba, la Isla de Pinos y la de Guam, en cumplimiento de los preceptos de la ley española, y vigentes en dichas islas ó en cualquiera de ellas, quedarán protegidos y sus derechos sobre las mismas mantenidos: *Siempre que,* en la oficina del Gobernador de la Isla en que dicha protección se desee, se archive el original ó una copia legalizada de la patente, ó del certificado de inscripción de la marca ó del derecho de propiedad intelectual.

Los certificados de inscripción de marcas expedidos antes del 11 de Abril de 1899 por los Registros Provinciales españoles ó por el Registro Nacional de España en Madrid, ó por el Registro Internacional de la Oficina de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, de

(1) Ratificado en 11 de Abril de 1899.

Berna, Suiza, serán objeto del mismo reconocimiento y crédito que en dichas Islas se les otorgara bajo la soberanía española; y á los efectos de la presente, en la Oficina del Gobernador de la Isla se admitirá y depositará el certificado original ó copia legalizada del mismo sin necesidad de ulterior ó nueva certificación.

2.—Los derechos de propiedad de patentes, incluyendo los dibujos industriales, otorgados por los Estados Unidos, y los derechos sobre marcas, impresos y rótulos, inscriptos conforme á derecho en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, así como los de propiedad intelectual debidamente inscriptos en la Oficina del Bibliotecario del Congreso, serán mantenidos y protegidos por los Gobiernos civiles en las Islas antes dichas, *Siempre que*, en la Oficina del Gobernador de la Isla en que se desee la protección, se deposite copia legalizada de la patente, ó del certificado de inscripción de la propiedad intelectual, de la marca, del impreso ó del rótulo.

3.—Por la infracción de los derechos que la presente Orden protege, el particular, firma, sociedad ó corporación culpable de la misma incurrirá en las responsabilidades civiles y criminales establecidas é impuestas por las leyes españolas en dichas Islas sobre la materia.

4.—Quedan derogadas todas las disposiciones vigentes que se opongan á la presente Orden.

EDWARD CARPENTER,
1er. Teniente del Cuerpo de Artillería,
Ayudante de Campo.

(*Gaceta* 14 de Junio de 1901.)

PATENTES Y MARCAS AMERICANAS

Circular Nº 12.

SECCION DE ADUANAS Y NEGOCIOS INSULARES.

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA,

Washington, Abril 11, 1899.

Se publica el siguiente decreto para información y guía de todos los interesados:

En el territorio sujeto al Gobierno militar de las fuerzas de los Estados Unidos, los dueños de patentes—incluyendo patentes de diseño—que hayan sido expedidas ó que se expidan en lo sucesivo; y los dueños de marcas de fábrica, impresos y etiquetas debidamente registrados en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos, según las leyes de los Estados Unidos relativas á la concesión de patentes y al registro de marcas de fábrica, impresos ó etiquetas, recibirán la protección que se les concede en los Estados Unidos de acuerdo á dichas leyes; y la infracción de los derechos obtenidos á virtud de la expedición legal de una patente ó del registro de una marca de fábrica, impreso ó etiqueta, sujetará á la persona que realice tal infracción, á las responsabilidades creadas é impuestas por las leyes de los Estados Unidos relativas á la materia; bien entendido que habrá de presentarse en la Oficina del Gobierno General de la Isla en cuyo territorio se desea obtener la protección, una copia certificada de la patente ó un certificado del registro de la marca de fábrica, impreso ó etiqueta; entendiéndose además que los derechos de propiedad en patentes y marcas de fábrica obtenidos en las Islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas,—y otros territorios cedidos—por personas comprendidas bajo las leyes españolas, serán respetadas en dicho territorio lo mismo que si aquellas leyes estuviesen vigentes.

G. D. MEIKLEJOHN,
Secretario interino de la Guerra.

Circular Nº 21.

DIVISION DE ADUANAS Y ASUNTOS INSULARES.

DEPARTAMENTO DE LA GUERRA,

Washington, D. C., Junio 1, 1899.

Lo siguiente se publica para información y guía de todos aquellos á quienes concierna:

Las personas que deseen protección en territorio que esté bajo el Gobierno de las fuerzas militares de los Estados Unidos, para sus Patentes, Marcas de Fábrica, impresos ó etiquetas, conforme se dispone en la Circu-

lar N° 12, División de Aduanas y Asuntos Insulares, Departamento de la Guerra, deberán enviar una copia certificada de la Patente ó del certificado del registro de la Marca de Fábrica, impreso ó etiqueta, con una carta de remisión al Gobernador General, solicitando que dicha copia sea presentada en su oficina para su toma de razón.

Al recibo de dicha copia certificada, el Gobernador General expedirá un recibo formal de la misma y lo enviará á la parte interesada.

Un derecho de $1.00 se cobrará por la presentación de dicha copia, cuyo importe se incluirá con la carta de remisión al Gobernador General.

Los requisitos que se exigen para presentar dichos documentos conforme á las prescripciones de la Circular N° 12 (*) á los que antes se ha referido, se aplicarán sólo á las Patentes debidamente expedidas, así como las Marcas de Fábrica, impresos, etiquetas, debidamente registradas en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. La única certificación exigida es la que se expide por el Comisionado de Patentes. Las comunicaciones deben dirigirse al oGbernador General de Cuba, Habana, Cuba, ó al Gobernador General de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, ó al Gobernador General de las Islas Filipinas, Manila, Islas Filipinas.

G. D. Meiklejohn,
Sub-Secretario de la Guerra.

Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio.

Habiendo cesado en esta Isla el Gobierno Militar de los Estados Unidos, en cuya virtud han quedado sin valor ni efecto, de acuerdo con el texto expreso de las mismas, las Circulares números doce y veinte y uno, fechas 11 de Abril y 1.º de Junio de 1900, respectivamente, expedidas por la División de Aduanas y Asuntos Insulares del Departamento de la Guerra de Washington, sobre inscripción de marcas y patentes americanas, puesto que dichas Circulares fueron dictadas para los territorios sujetos al Gobierno Militar por las Fuerzas Militares de los Estados Unidos; he resuelto que las patentes y marcas de todas clases, impresos, rótulos y etiquetas, debidamente registradas en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos cuyo depósito en esta Isla, para su protección en la misma, se solicite en lo sucesivo, á partir de la presente fecha, sean inscriptas en la Secretaría de mi cargo, si hubiere lugar á ello, mediante los procedimientos que se siguen para el registro de las de otros países y el pago de $35.00, cy., por las Patentes, y $12.50, cy., por las marcas, impresos, etc., ó sean los mismos derechos que satisfacen todas las demás extranjeras y las nacionales, en lugar de un peso, currency, que señala la citada Circular número 21, respecto de las Americanas.

Lo que se publica en la *Gaceta de la Habana* para general conocimiento.
Habana, 21 de Junio de 1902.

El Secretario de Agricultura, Industria y Comercio,

Emilio Terry.

(*Gaceta* 22 de Junio de 1902.)

Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio.

Instrucciones sobre los procedimientos que deben seguirse para depositar en esta República las marcas y patentes concedidas en el extranjero.

Para el depósito y consiguiente protección en esta República de cualquier patente extranjera, el interesado deberá solicitarlo de la Secretaría

(*) Véase la Gaceta Oficial de 18 de Abril de 1899.

de Agricultura, Industria y Comercio de la misma por sí ó por medio de apoderado, remitiendo una copia certificada de su inscripción en el país de origen, con la correspondiente Memoria explicativa.

La firma del Comisionado de Patentes ó Jefe de la Oficina de dicho país de origen que autorice la citada copia, deberá ser legalizada en la forma que prescribe el Decreto número 48 fecha 11 de Abril de 1903, de la Presidencia de la República, para que surta sus efectos legales. (1)

A estos documentos se acompañará una traducción de los mismos al idioma castellano, hecha ó suscrita con su firma por cualquiera de los Notarios Públicos de la República autorizados al efecto, ó por el Agente diplomático ó Cónsul de ella residente en el lugar de donde proceden los expresados documentos. Estos, así como los planos de la Patente, deberán presentarse por duplicado, pudiendo ser suscrito por el interesado el segundo ejemplar de la traducción.

Si el propietario de la Patente desea solicitar el depósito de ella en esta República por medio de tercera persona deberá acompañar á la vez el correspondiente poder otorgado á favor de quien haya de representarlo. Este poder deberá también ser legalizado, para que surta sus efectos, en la forma antes indicada. (2)

Después de aceptado el depósito en esta República, si procede, se comunicará dicha aceptación al peticionario (propietario ó apoderado), para que abone en la Administración de Rentas é Impuestos de la Zona Fiscal de la Habana, los derechos ascendentes á *treinta y cinco pesos,* moneda de los Estados Unidos, y con la presentación en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio del recibo que de esta cantidad le otorgará la citada Oficina de Hacienda, será expedido inmediatamente el *certificado de depósito* de la Patente de que se trata, á nombre del propietario de la misma.

Para el depósito de marcas de todas clases, dibujos industriales, etc., etc., los procedimientos serán los mismos que para el depósito de las patentes.—Sólo varían en que el importe de los derechos, en este caso, se reduce á *doce pesos cincuenta centavos,* moneda de los Estados Unidos, y en que después de acordado el depósito y antes de ser expedido el Certificado del mismo, el peticionario deberá presentar cinco ejemplares más del diseño de la marca ó dibujo industrial correspondiente.

Para facilitar el despacho de estos asuntos en la República de Cuba se recomienda que se nombre en la misma una persona con poder bastante que pueda ocuparse de ellos en esta ciudad.

Habana, 5 de Mayo de 1903.

Aprobada: *El Subsecretario,*

MANUEL LUCIANO DÍAZ, B. PICHARDO.

Secretario interino.

---

(1) "Decreto número 48". Artículo 1o—La legalización exigida por las leyes para que surtan efecto en Cuba los documentos públicos ú oficiales de todas clases, expedidos en el extranjero por funcionarios extranjeros, deberá hacerse primeramente por un Agente Diplomático ó Consular de la República, ó por quienes les sustituyan. Cuando el documento haya sido expedido en país donde no hubiere acreditado Agente Diplomático ó Consular de Cuba, podrá ser legalizado por el Agente Diplomático ó por cualquiera de los Consulares del mismo país acreditados en la República.

Art. 2º.—Para tener en Cuba por eficaces las legalizaciones efectuadas con arreglo á lo que determina el artículo precedente, será además requisito indispensable que la firma del funcionario que aparezca autorizándolas esté á su vez legalizada por el Secretario de Estado ó por el Director del Departamento. Igual requisito deberá contenerse, para ser considerados en Cuba como auténticos, los documentos notariales que expidan los Agentes Diplomáticos ó Consulares de la República y los que libren con referencia al Registro del Estado Civil.—"11 de Abril de 1903".)

(2) Véase la Sección de esta obra "Legislación Internacional".

FORMULARIO

Depósito de una Patente extranjera.

Sr. Secretario de Agricultura, Industria y Comercio.

N. N., de profesión.............. y domiciliado en.............. calle de.................. número........, (por sí, ó como apoderado de.................; ó á nombre de tal Compañía ó Sociedad), á usted dice:

Que el que subscribe (ó la expresada Sociedad ó Compañía) desea asegurar el derecho de propiedad y exclusivo disfrute de (una máquina, aparato, procedimiento, etc.), que ha inventado (ó de que es propietaria la persona ó firma en cuyo nombre representa), según *Patente* concedida ó que fué debidamente registrada ó depositada en (la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de América, ó en el Ministerio de Comercio ó Tribunal de...........) para (tal objeto) cuyo certificado acompaña; y conformándose á lo que determinan las disposiciones vigentes en la materia, presenta también por duplicado, el plano ó modelo y Memoria descriptiva, legalizados y traducidos, según está dispuesto.

A tal efecto suplico á usted que previas las formalidades y requisitos del caso, se sirva tener por hecha la presentación de dichos documentos y disponer se expida el correspondiente título que acredite haberse hecho el depósito en la debida forma y tiempo.

Fecha..................

De usted atentamente,

....

Firma del interesado ó apoderado.

NOTA.—En el caso de hacerse la solicitud á nombre de otra persona ó Compañía, se deberá acompañar el poder legalizado.

Certificado de depósito de una Patente extranjera.

El Secretario de Agricultura, Industria y Comercio de la Republica de Cuba.

Por cuanto: por parte de....................................
....
....
se me ha hecho presente en instancia de.......... de........ de.........
que á fin de asegurar la propiedad de la patente......................
....
solicita el depósito de la misma, conforme á lo que está prevenido en las disposiciones vigentes, habiéndose cumplido con las formalidades establecidas.

Por tanto: usando de las facultades que me competen, concedo por este Certificado de depósito á......................................
....
la propiedad exclusiva para que pueda usar la mencionada patente, pudiendo ceder, permutar, enajenar por contrato ó por última voluntad, en todo ó en parte, el derecho exclusivo que se le asegura por la presente, con prohibición á toda persona que no sea................................ ó á los que de él tuvieren derecho, al uso de la patente enunciada bajo las penas establecidas; en el concepto que esta concesión es y se entiende sin perjuicio de tercero, si éste prueba en los Tribunales competentes ser falsos los datos en que se apoyó el interesado para obtenerlo.—Dado en la Habana á......... de.................. de mil novecientos.......

El Secretario, El Jefe de la Sección de Agricultura, Industria y Comercio,

Se tomó razón al folio núm..... del Registro correspondiente, libro...... Pagó por derechos treinta y cinco pesos, en moneda de los Estados Unidos, según comprobante núm..... expedido por la Administración de Hacienda de la Provincia de............ en......... de............. de mil novecientos........

El Jefe del Negociado,

CERTIFICADO DE DEPÓSITO *de la patente.............................. á favor de....................................*

RELACIONES

EXISTENTES ENTRE LA LEY DE PATENTES DE INVENCIÓN Y LA DE MARCAS DE FÁBRICA, DIBUJOS INDUSTRIALES, ETC.

Sentencia de 27 de Junio de 1898.

La patente de invención, preexistente, para garantizar un producto ó resultado industrial nuevo, con nombre también nuevo, constituye un distintivo que no puede ser empleado como marca de fábrica sin consentimiento del legítimo poseedor de la patente.

Fúndase dicha declaración en los motivos siguientes:

La propiedad industrial que la Ley de 30 de Julio de 1878 garantiza por medio de patentes de invención expedidas por el Gobierno, asegura la explotación exclusiva de la industria, no sólo en cuanto al procedimiento industrial, sino en cuanto á los productos ó resultados nuevos, obtenidos por procedimientos nuevos, siendo por consiguiente tales patentes, en cuanto determinan un producto nuevo con un nombre nuevo, un distintivo calificado de existencia, de los que el artículo 7.° del Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850, excluye de los que pueden ser adoptados por otro industrial como marca de fábrica sin consentimiento de su legítimo dueño.

En consecuencia, la Sala, al declarar sin valor ni efecto las marcas obtenidas por M. Soley y Compañía, en cuanto á la denominación *Quina Momo,* y reservar el uso exclusivo de ella para don Agustín Garriga, que adquirió la patente de este producto con las formalidades y garantías del Registro, á tenor del título 6º de la citada Ley, se ajusta á la disposición del artículo 7.° del Real Decreto de 1850, que se supone infringida.

El artículo 12 del mencionado Real Decreto del 20 de Noviembre de 1850 declara de los Tribunales ordinarios el conocimiento de las reclamaciones á que den lugar los certificados de marcas, sin distinción entre las que se susciten antes de expedirse ó después de expedidos, y el artículo 43 de la Ley de 30 de Julio de 1878, [1] establece la misma competencia para todas las acciones referentes á las patentes de invención; y por consiguiente, la sentencia no incurre en las infracciones que en el concepto de incompetencia de los Tribunales se alegan en los motivos 2.° y 4.°

(1) Aun cuando dice artículo 43, se refiere al artículo 53.

Es además inaplicable, y no ha podido por lo tanto ser infringido por no haberse aplicado, en el sentido que pretende el recurrente, el artículo 1.° de la Ley que regula la jurisdicción contencioso-adminstrativa, porque no se trata de dercehos administrativos, sino del derecho de propiedad industrial, que es de carácter civil, y porque no se impugnan directamente en este pleito las resoluciones de la Administración sobre marcas industriales dentro del orden administrativo y por los méritos de sus respectivos expedientes, versando la cuestión actual sobre la efectividad y extensión de dichas marcas en conflicto con una patente de invención anterior, y por la misma razón, y por no constituir doctrina legal para motivar la casación las consideraciones de los Reales Decretos decisorios de competencias, no es de estimar la alegación del Real Decreto de 8 de Febrero de 1897 que se invoca en los motivos 4.° y 5.°

Los artículos del Código Civil y los principios de derecho que se citan en el motivo 3.° no pueden alegarse útilmente contra Garriga, que nada parece haber contratado con la parte recurrente, ni tampoco para impugnar la escritura de 23 de Noviembre de 1894, que no fué tachada oportunamente de nulidad.

Entre el pleito presente y el decidido por el laudo arbitral de 21 de Noviembre de 1894, no hay ninguna de las identidades que exige el artículo 1252 del Código para que se produzca la presunción de cosa juzgada, pues las personas, las cosas y las acciones son manifiestamente diversas; y tampoco es cierto, como se afirma en el motivo 5.°, que don Agustín Garriga sea causahabiente de don José Torres Castell, puesto que no ejercita el derecho de éste ni se pone en su lugar, sino que, por el contrario, hace valer el que nace de su adquisición de la patente con las formalidades de la Ley y la garantía del Registro industrial; y la Real Orden de 19 de Diciembre de 1895, invocada también en el motivo 5.°, aparte de que por su carácter en el orden legal nunca sería fundamento de casación, es una resolución meramente particular, en que, según afirma el recurrente, se negó á don Agustín Garriga la marca que solicitaba por la eficacia que por razones de derecho civil, dió la Administración al contrato de Torres con M. Soley y Compañía. Se declara no haber lugar al recurso de casación interpuesto por don Tomás Casals y Capell, en concepto de sucesor de la Sociedad M. Soley y Compañía; se condea al pago de las costas á dicho recurrente.

RELACIONES

EXISTENTES ENTRE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA DE MARCAS INDUSTRIALES.

El derecho de propiedad de una obra científica, artística ó literaria, comprende no solamente al conjunto, sino á cada una de las partes que la constituyen; y por consiguiente á los dibujos, que no pueden ser adoptados como marcas industriales, una vez inscripto el derecho de propiedad intelectual.

Real Orden de 23 de Febrero de 1884.

Remitido á informe del Consejo de Estado el expediente á que se refiere esta disposición, emitió el siguiente dictamen:

''Excmo. Sr:—En cumplimiento de la Real Orden expedida en 4 de Diciembre último por el Ministerio del digno cargo de V. E. el Consejo ha examinado el expediente instruido á instancia de don Ramiro Estévez y Verdejo, vecino de Badajoz, en solicitud de certificado de propiedad de una marca para distinguir los productos de su farmacia, á lo que se opone don Vicente Moreno Miquel.

Resulta que, habiendo pedido don Ramiro Estévez, que se le expidiera el referido certificado de propiedad de una marca, se le ordenó que la describiera; y haciéndolo así, manifestó que consistía en un paralelógramo en negro, de 84 milímetros de longitud y 32 de latitud, inscripto en el cual, y en su parte derecha, hay otro paralelógramo de 15 milímetros de longitud y 25 de latitud, hallándose dibujada en el fondo negro una lombriz solitaria ó ténia en blanco, que con su cabeza y cuello rodea el paralelógramo y baja haciendo ondas.

Anunciada en la *Gaceta* de 3 de Agosto último la reclamación de esta marca, en 18 del mismo se opuso don Vicente Moreno Miquel á que fuera concedida al peticionario, fundándose para ello en que dicha marca era un diseño científico inserto en la página 42 de una monografía que le perteneció, y se hallaba inscripto á su nombre en el Registro de la propiedad intelectual en 1881; en que como propietario de esta marca, venía usándola en sus cápsulas tenífugas, dándole publicidad en todos los periódicos de mayor circulación y revistas facultativas, y en que el reclamante, que pretendía usurparle su propiedad, era un sobrino suyo, que por haber estado al frente en la farmacia que el exponente tiene en esta Corte, conoce las utilidades relativamente considerables que deja la venta de aquel medicamento.

El Conservatorio de Artes informó, que á no ser por la reclamación de Moreno Miquel, no hubiera vacilado en apoyar la instancia de don Ramiro Estévez, en atención á que se halla ajustada á la ley, y á que de los antecedentes del Archivo resulta que la marca ó diseño que se solicita no tiene parecido con ninguno otro de los concedidos y registrados anterior-

mente para productos de la misma clase; pero que, dada la especialidad del caso, llamaba la atención de la Superioridad sobre algunas de las razones expuestas por el expositor, proponiendo se oyera al Consejo del Estado.

Así lo propone también el Negociado respectivo de la Dirección de Agricultura, Industria y Comercio, quien considera compleja la cuestión de que se trata; y en aquel sentido se ha resuelto igualmente consultar á este Consejo en virtud de la Real Orden al principio relacionada.

La cuestión que se ventila en este expediente, se reduce á determinar si el propietario de una obra científico-literaria ó artística inscripta á su nombre en el Registro de la propiedad intelectual, puede impedir que otra persona se aproveche de cualquiera de los dibujos contenidos en ella para usarlo como marca de fábrica.

Es indudable que el dueño de una obra de ciencia, artes ó literatura, lo es, no solamente del conjunto, sino de todas y cada una de las partes que lo constituyen.

Todo, por lo tanto, lo que es inherente á una producción científica, literaria ó artística, cuya propiedad esté reconocida ó registrada á favor de un individuo, caso en que se encuentra la monografía de la ténia, perteneciente al señor Moreno Miquel, debe ser respetado; porque desde el momento en que así no se hiciese, se privaría al primero de su legítimo derecho de propiedad intelectual, reconocido y amparado por la ley de 10 de Enero de 1879, contra lo cual no puede prevalecer el Real Decreto de 20 de Noviembre de 1850, relativo al uso de las marcas de fábrica.

Ahora bien; estando como está demostrado, que don Vicente Moreno Miquel es dueño y tiene inscripta á su nombre en el Registro de la propiedad intelectual, la citada monografía de la ténia, que uno de sus dibujos es precisamente muy parecido al que don Ramiro Estévez pretende se le conceda como marca de fábrica, pues sólo se distingue en un pequeño detalle, y que por tanto aquel dibujo como todos los demás que el folleto contiene, son propiedad de don Vicente Moreno Miquel, cuyos derechos reconoce y ampara la expresada Ley de 10 de Enero de 1879.

El Consejo entiende que no procede conceder á don Ramiro Estévez la marca de fábrica que solicita''.

TITULOS INDUSTRIALES

Dice el artículo 3º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884:

" Las muestras ú otras designaciones exteriores ó materiales " por medio de las cuales un comerciante distingue su estable- " cimiento de otros del mismo género, no son objeto de esta " disposición. "

Y como de los términos de ese precepto parece deducirse que el nombre ó título industrial quedan privados de toda protección legal, parece también oportuno hacer algunas observaciones que fijen el verdadero concepto jurídico de estas importantes manifestaciones de la propiedad industrial.

Un conocido autor (1) opina que no deben ser objeto del Real Decreto de 1884, ni de ninguna ley especial, las muestras ó rótulos industriales, toda vez que constituyen el título ó razón social mercantiles, y que éstas, como es sabido, se rigen por las disposiciones del Código de Comercio, y en su caso por el derecho común.

Prescindiendo del error que puede envolver tal opinión, al confundir la simple muestra ó descripción de un establecimiento con la razón social mercantil, cabe afirmar que en efecto, la excepción que establece el artículo 3.º del Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, tiene su complemento en el derecho civil común, y también en el derecho mercantil.

MODOS DE ADQUIRIR LOS TÍTULOS INDUSTRIALES.

La posesión de los nombres y títulos industriales se adquiere por la ocupación material; esto es, por el hecho de quedar sujetos á la acción de nuestra voluntad y por los actos propios y formalidades legales establecidas para adquirir la posesión en general, comprendiéndose en unos y otras el contrato, la donación, la sucesión y la prescripción. Esta es la primera noción de los modos de adquirir conforme á los principios del derecho común. Pero no basta el uso del título ó del nombre puestos al público para conseguir la propiedad; preciso es que se cumplan ciertas condiciones y se llenen determinadas formalidades que pongan

(1) Propiedad Industrial.—Marcas de Fábrica y de Comercio.—Recopilación, etc., por D. Enrique Pérez Dindurra.—Madrid 1892.

á cubierto el nombre ó el título de las asechanzas de la mala fé ó de las arterías de la concurrencia pérfida. Creado el *Registro Mercantil* por el Código de Comercio de 1885, en él debe inscribirse el comerciante particular con el nombre ó título que ha de servir de denominación á su establecimiento, siendo la inscripción garantía del derecho de propiedad sobre los mismos. (1) Tales efectos produce esta inscripción, que si el nombre ó título adoleciese de algún defecto, después de inscripto se purificará por la prescripción con el lapso de tres á seis años, según que hubiera ó no buena fé, pues es indudable que estas *cosas* objeto de la propiedad industrial se clasifican, como las marcas de fábrica y de comercio, entre los bienes muebles. Si el nombre ó título forma por sí solo una marca, bastará para asegurar su propiedad la inscripción en el Registro de esta clase. Y cuando el fabricante expenda sus productos directamente al consumidor, deberá inscribirse también con su nombre ó con su título en el Registro mercantil, puesto que ya ostenta, además, la cualidad de comerciante.

Con lo anteriormente dicho, queda indicada la diferencia *formal* de derecho que separa el nombre ó título, de la marca. Pudiera establecerse también, como diferencia accidental de hecho, la de que el nombre y el título se fijan generalmente en la muestra, y forman, por tanto, parte del establecimiento, mientras que la marca se coloca en el producto y no suele ostentarse en la portada de la tienda ó en la fachada de la fábrica. Pero esto no es una verdadera distinción; depende de la voluntad, del gusto ó del capricho del comerciante y del industrial; en muchos casos de la costumbre de la localidad, y es indiscutible que el nombre y el título, como la marca, pueden figurar en la muestra de la tienda, en los envases de los productos, y en los productos mismos. La publicidad que la industria y el comercio alcanzan en estos tiempos, es causa de que estos distintivos aparezcan casi siempre unidos en los anuncios, prospectos, documentos del tráfico, coches de repartir, uniformes de dependientes y en todas partes donde se logre el objeto de llamar sobre ellos la atención de la gente, para que el consumo se extienda.

Es indudable que los títulos y las marcas pueden confundirse, y no hay razón alguna para separarlos, cuando consista la marca en el nombre del comerciante ó fabricante, ó cuando la constituya una denominación.

La diferencia esencial nace desde el momento en que la marca es un signo, un dibujo, un emblema, todo lo qus se emplea para esta clase de distintivos, menos los lemas, denominaciones ó rótulos, aunque en realidad el objeto de la marca y el del nombre ó título es el mismo: distinguir los productos de consu-

(1) El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión, dice el Art. 8º del Convenio de 20 de Marzo de 1883, sin que la obligación de depósito forme ó no parte de una marca de fábrica ó de comercio.

mo, ya se fabriquen, ya se expendan, de los que son de la misma naturaleza, y la elección y la preferencia que á la marca ó al nombre dá el que se vale de uno ú otro distintivo, no tiene otra explicación que una determinación libre, igualmente legítima, y digna, por tanto, del amparo y protección de la Ley.

EL NOMBRE PROPIO Y EL NOMBRE INDUSTRIAL.

Al tratar de los modos de adquirir la posesión ó la propiedad de los nombres y títulos industriales, dice el autor antes mencionado, surgen dos cuestiones de gran importancia y trascendencia. Es una de ellas si el nombre propio de una persona y sus apellidos pueden adquirirse por ocupación, por donación, por contrato, por sucesión ó por prescripción. Para resolverla con acierto hay que distinguir entre la significación que el nombre propio tiene para denotar determinada persona, y la que ha de concedérsele cuando sirve para determinar un establecimiento ó una industria. En el primer caso es uno de los derechos llamados inalienables: nadie puede despojarse de él ni transmitirle, ni á nadie es lícita su adquisición si no se cumplen determinadas formalidades de la Ley civil, y en este caso no es objeto, no puede ser objeto de propiedad industrial. Pero cuando el nombre se usa para señalar una tienda ó una fábrica, es indudable que puede adquirirse por los modos que determina el derecho. (1) Es de hacer notar, sin embargo, que por la ocupación no puede adquirirse la posesión ni la propiedad del nombre industrial que no sea del ocupante sin el consentimiento de la persona á quien pertenezca, pues sin este requisito pudiera ser causa de graves responsabilidades, ó por lo menos de oposición muy justificada.

La segunda cuestión digna de examen es la de si un título colectivo puede ser usado por un solo individuo. Por ejemplo: si la denominación de una compañía ó sociedad puede usarla una sola persona.

No hay un solo precepto que prohiba el empleo ó la adopción de un título que exprese pluralidad por un solo individuo. Una persona, por tanto, puede lícitamente titular sus establecimientos mercantiles ó fabriles con el nombre de una sociedad ó compañía, sin otra limitación que la que establece el artículo 152 del Código de Comercio; es decir, que no use la misma denominación otra compañía preexistente, y opinamos que esto es tanto más justo y razonable, cuanto que pudiera darse el caso, y ya se ha dado en España (2), de que existiese una sociedad que hu-

---

(1) Así lo tiene declarado la jurisprudencia relativa á marcas de fábrica. Véase á este respecto, las sentencias del Tribunal Supremo de 8 de Julio y 14 de Diciembre de 1903, la de 21 de Mayo de 1906, y otras que limitan el derecho al uso, y por lo tanto á la propiedad, del nombre patronímico, apellidos ó razón social, si constituyen marca de fábrica ó de comercio.

(2) La ''Compañía Colonial'', sociedad colectiva, primero, y comandita después, dedicada á la fabricación y expendición de chocolates y demás artículos coloniales, se liquidó como tal sociedad, quedando dueño de todo su haber D. Edmundo Méric, antiguo socio de la misma, que siguió usando el título colectivo, amparado por los Tribunales, después de largas contiendas sostenidas ante los mismos, é inscripto como comerciante particular en el Registro mercantil con aquel título.

biera de liquidarse por extinción, á consecuencia de haber muerto los socios, menos uno, ó de separarse los socios, quedando uno como comerciante particular, á quien le fuera adjudicado todo el haber social, del que, naturalmente, por ser un valor económico, formase parte el título. ¿Qué inconveniente puede haber en estos casos, para que una sola persona use la denominación colectiva que de derecho le pertenece, y que representa la tradición honrosa de una empresa acreditada? Esta opinión se confirma, teniendo en cuenta que hay palabras que expresan pluralidad de personas, y, sin embargo, no llevan aparejada la idea de compañía ó sociedad jurídica de ninguna clase, tales son: *unión, alianza, concurso* y muchas más. ¿No podrá un comerciante particular titular su establecimiento *"La Unión Comercial"*, ó *"La Alianza de la Industria"* ó *"El Concurso Industrial"?* Seguramente que sí, y si con cualquiera de estos títulos se inscribe en el Registro Mercantil, y posteriormente se constituye una sociedad que lo adopte, es indudable que los Tribunales de justicia ampararán al primer poseedor en su posesión legítima, contra las violencias del competidor desleal que, valiéndose de una argucia, y apoyándose en un sofisma, trate de apropiarse injustamente el título, perjudicando á quien de derecho le pertenece. En estas cuestiones entra por mucho la buena fé, y aunque la ley establece la presunción de que existe, mientras no se demuestre lo contrario, la demostración de su no existencia, ó lo que es lo mismo, la comprobación de la mala fé es harto fácil en la generalidad de los casos. No puede invocar buena fé el industrial que adopte un título á sabiendas de que se usa otro igual. No es lícito, por tanto, que una compañía tome el título de otra anterior, extinguida por muerte ó separación de los socios, á pretexto de que, siendo colectiva, no puede ser usado individualmente mientras exista un socio que, como continuador de la compañía, y, necesariamente, como comerciante particular, siga usando el título social después de llenados los requisitos y cumplidas las formalidades que la ley establece. La apropiación de un título en tales condiciones, puede ser causa de diversas responsabilidades legales, tanto más exigibles, cuanto que para adquirir una denominación industrial existe amplia libertad, sin más limitaciones que las que imponen la moral y las buenas costumbres. (1)

LEGISLACIÓN APLICABLE.

No obstante la importancia del asunto son muy escasas las disposiciones que hay sobre la materia. El Código de Comercio sólo hace referencia á los nombres y títulos industriales al ocuparse del Registro mercantil; en el número 2.° del artículo 21, expresando las anotaciones que deban hacerse en las hojas de inscripción de cada comerciante ó sociedad, se dice que deberán ser anotados el nombre, razón social ó título, y en el número 12

(1) Obra citada.

del citado artículo se dice también, que deberán ser anotados en las mismas hojas, los títulos de propiedad industrial. El artículo 152 contiene el precepto de que la denominación de la compañía anónima sea adecuada al objeto ú objetos de la especulación que hubiera elegido, y la disposición prohibitiva de que no se podrá adoptar una denominación idéntica á la de otra compañía preexistente. El artículo 151 ordena que en la escritura social debe constar la denominación de la compañía. A esto se reduce toda la doctrina que el Código de Comercio contiene sobre nombres ó títulos industriales.

El Código Civil, que además de tratar de la propiedad en general, trata de otras propiedades especiales, pasa en silencio la propiedad industrial.

Pero la jurisprudencia civil, supliendo la omisión, legal, ha establecido la doctrina de que los títulos ó nombres y en general todos los distintivos industriales constituyen una propiedad tan legítima y respetable como las demás que el derecho reconoce, y en tal concepto, y partiendo de este importante fundamento, ha declarado ilícita la imitación ó semjanza de esta propiedad, porque puede producir error ó engaño perjudicando justos intereses. (Sentencias de 5 de Mayo de 1887, 14 de Diciembre del mismo año, 27 de Febrero de 1890 y 12 de Junio de 1893.)

En el derecho administrativo sólo existen aplicables á la materia, la Real Orden de 12 de Febrero de 1889, y el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, que aceptan como marcas de fábrica y de comercio los nombres y las denominaciones.

El Código Penal sólo se refiere á esta forma de la propiedad industrial en los artículos 288, 559 y 563; el primero de los cuales comprende al que expendiere objetos de comercio sustituyendo en ellos la marca ó el nombre del fabricante verdadero por la marca ó nombre de otro fabricante supuesto; el segundo, al que defraudare á otro usando de nombre fingido, aparentando bienes, crédito, comisión, empresa ó negociaciones imaginarias ó valiéndose de otro engaño semejante; y el tercero, en términos generales, á los que cometieren alguna defraudación de la propiedad industrial.

ACCIONES QUE PUEDEN EJERCITARSE PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LOS NOMBRES Y TÍTULOS INDUSTRIALES.

Siendo la ocupación el modo originario de adquirir la posesión de estas manifestaciones de la propiedad industrial, y siendo, además, este modo el más frecuente, desde luego las acciones que se derivan de la posesión son las más importantes y las que en primer término merecen ser objeto de estudio. (1) En el antiguo derecho español, la posesión sólo podía entenderse como tenencia material de cosa corporal; y con arreglo á ese concepto cabría

(1) Obra citada.

la duda de si los nombres y títulos son susceptibles de posesión, por lo mismo que no eran cosas corporales, y la tenencia de ellos tampoco era material en la acepción jurídica. Existía, sin embargo, la ficción de la cuasi posesión para las cosas incorporales, y en la duda, podían comprenderse en la cuasi posesión los derechos sobre los nombres y títulos para los efectos de ejercitarse esta acción en cuanto á los mismos. Pero sabida es la considerable diferencia que había entre la posesión y la cuasi posesión á los fines del procedimiento. El Código Civil ha simplificado la cuestión extraordinariamente: desde luego ha desaparecido del derecho vigente la clasificación de las *cosas* en corporales é incorporales; hoy las *cosas,* ó, en más elevada significación, los bienes, son muebles ó inmuebles, y dentro de estos términos, los nombres y títulos industriales deben ser comprendidos entre los bienes muebles, como lo han sido las marcas de fábrica y de comercio.

Al definir el Código Civil la posesión en el artículo 430, dice que es la tenencia de una cosa ó el disfrute de un derecho por una persona; aun cuando se entienda, pues, que los títulos y nombres no son una cosa, sino un derecho, y que no pueden ser tenidos, sino disfrutados, es indiscutible que en ellos puede ejercerse la posesión. De suerte que, ya se considere que son bienes muebles, ya se admita que son un derecho, pueden ser poseídos y ejercitada la acción real de posesión, cuando se trate de realizar el derecho sobre ellas ó con relación á las mismas. La trascendencia de esto se comprueba teniendo en cuenta que el procedimiento que ha de seguirse para el ejercicio de esa acción es sumarísimo; es el que la Ley de Enjuiciamiento Civil tiene señalado para los interdictos que por su brevedad, por su eficacia y por lo poco costoso que resulta es preferible, cuando procede, á ningún otro de la misma Ley..

Recientemente, la empresa industrial denominada *Compañía Colonial,* á la que ya nos hemos referido, ha promovido ante los Tribunales de Madrid un juicio de interdicto de retener la posesión de su título contra una sociedad anónima de Barcelona que le adoptó, y después de sostener una competencia en el Tribunal Supremo, en la que la Sala tercera, por sentencia de 16 de Febrero de 1893, resolvió que la *cosa* (el título), estaba sita en Madrid, y que, por tanto, el conocimiento del juicio correspondía á los Tribunales de dicha capital, recayó sentencia primero del Juzgado de primera instancia del Distrito del Hospicio, y después de la Sala segunda de la Audiencia territorial, ambas conformes, declarando haber lugar al interdicto. (1)

Tratándose de posesión y propiedad, es procedente la acción real reivindicatoria cuando haya sido perturbado aquel derecho, y no pueda obtenerse su restablecimiento por medio de un interdicto, como ocurriría si hubiese transcurrido más de un año de la posesión legítima.

(1) Datos tomados de la interesante monografía "Nombres y Títulos Industriales", por D. Enrique Pérez Dindurra. Madrid, 1894.

Es también procedente la acción real *publiciana* en el caso de que dos industriales que no tuvieran inscriptos en el Registro Mercantil, ni en el de marcas, sus denominaciones ó títulos, usaran el mismo: la acción publiciana competiría al que justificara mayor antigüedad en el empleo de la denominación ó del título. Asimismo procedería el ejercicio de esa acción si el sucesor de un industrial no se hubiera cuidado de inscribir la traslación del título en el Registro correspondiente, donde antes lo estuviera á nombre del primitivo dueño, y un tercero, aprovechándose de tal neligencia, adoptara el mismo título y le inscribiera á su nombre. En este último caso habría, no obstante, que tener en cuenta los efectos de la prescripción.

En cuanto á las demás acciones reales, como en su ejercicio no puede haber duda, son aplicables las disposiciones generales del derecho. Y lo mismo puede decirse de las acciones personales, que casi siempre tienen su origen en los contratos.

Cuando los nombres ó títulos industriales son independientes de la marca, no procede la acción administrativa; representan intereses particulares ó privados, sin ninguna relación con la Administración pública, y, por tanto, el conocimiento de las cuestiones que se susciten sobre su uso, no corresponde á la competencia de los Tribunales administrativos.

Si los nombres y los títulos constituyen marcas, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto de 21 de Agosto de 1884, esta disposición facilita medios para decidir si son ó no procedentes la acción y recurso administrativos, con arreglo á la jurisprudencia establecida.

Tratando en este lugar de las acciones que nacen del ejercicio del derecho de propiedad sobre los nombres y títulos, conviene tener presente, que la mayor parte de las prescripciones del Código Penal, aplicables á los delitos contra la propiedad, son de aplicación también á los delitos que pueden cometerse violando el derecho del dueño de un nombre ó título industrial.

La acción criminal, sin embargo, perseguirá principalmente el delito de defraudación, cuando haya imitación ó semejanza, buscada de propósito, del nombre ó del título, y perseguirá el delito de falsificación cuando exista la suplantación, sustitución ó copia de un nombre ó de un título legítimo por otro apócrifo.

LEGISLACION INTERNACIONAL

PARA LA GARANTIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CONVENIOS Y TRATADOS

LEGISLACION INTERNACIONAL

PARA LA GARANTIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Unión Internacional para la protección de la Propiedad Industrial.—Convención para la protección de la propiedad industrial, firmada en París el 20 de Marzo de 1883, por Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Salvador, Servia y Suiza. (Cuba, 7 de Noviembre de 1904). (1)

Artículo 1.º—Los Gobiernos de Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Salvador, Servia y Suiza, se constituyen en estado de Unión para la protección de la Propiedad Industrial. (2)

Art. 2.º—Los súbditos ó ciudadanos de cada uno de los Estados Contratantes gozarán, en todos los demás Estados de la Unión, en lo que concierne á las patentes de invención, á los dibujos ó modelos industriales, á las marcas de fábrica ó de comercio y al nombre comercial, las ventajas que las leyes respectivas otorgan actualmente ú otorguen en lo futuro á los nacionales. En consecuencia, tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra todo ataque á sus derechos, bajo reserva del cumplimiento de las formalidades y condiciones impuestas á los nacionales por la legislación interior de cada Estado.

Art. 3.º—Se asimilan á los súbditos ó ciudadanos de los Estados Contratantes los súbditos ó ciudadanos de los Estados que no forman parte de la Unión y que están domiciliados ó tienen establecimientos industriales ó comerciales en el territorio de uno de los Estados de la Unión.

Art. 4.º—El que haya hecho en forma regular el depósito de una petición de privilegio de invención, de un dibujo ó modelo industrial, de una marca de fábrica ó de comercio, en uno de los Estados Contratantes, gozará, para efectuar el depósito en los otros Estados, y sin perjuicio de los derechos de tercero, de un derecho de prioridad durante los plazos señalados más adelante.

En consecuencia, el depósito hecho ulteriormente en alguno de los otros Estados de la Unión antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, ya sea, especialmente, por otro depósito, por la publicación del invento ó su explotación por un tercero, por poner en venta ejemplares del dibujo ó modelo, por el empleo de la marca.

Los plazos de prioridad mencionados arriba serán de seis meses para las patentes de invención, y de tres meses para los dibujos ó modelos industriales, así como para las marcas de fábrica ó de comercio. Se les aumentará un mes para los países de Ultramar. (3)

---

(1) Habiendo declarado el Plenipotenciario de los Estados Unidos de América que con arreglo á la Constitución Federal, el derecho de legislar en cuanto concierne á las marcas de fábrica ó de comercio está, dentro de ciertas medidas, reservado á cada uno de los Estados de la Unión Americana, se ha estipulado que las disposiciones del Convenio no sean aplicables más que dentro de límites de los Poderes Constitucionales de las Altas Partes contratantes.

(2) Los Gobiernos de la Gran Bretaña é Irlanda, Estados Unidos de América, Santo Domingo, Japón y Suecia y Noruega, aparecen signando el ''Acta Adicional de 14 de Diciembre de 1900.

(3) Modificado por la Conferencia de Bruselas de 14 de Diciembre de 1900.

Art. 5.º—La introducción por el privilegiado, en el país en que el privilegio ha sido concedido, de objetos fabricados en uno ú otro de los Estados de la Unión, no será causa de caducidad.

Sin embargo, el privilegiado quedará sometido á la obligación de explotar su privilegio conforme á las leyes del país en donde introduce los objetos privilegiados.

Art. 6.º—Toda marca de fábrica ó de comercio regularmente depositada en el país de origen, será admitida á depósito, y protegida como tal en los demás países de la Unión.

Será considerado como país de origen, el país en que el depositante tiene su principal establecimiento.

Si este establecimiento principal no está situado en uno de los países de la Unión, será considerado como país de origen aquél al que pertenezca el depositante.

El depósito podrá ser rehusado si el objeto por el que se pide se considera como contrario á la moral ó al orden público.

Art. 7.º—La naturaleza del producto sobre el que la marca de fábrica ó de comercio debe ser usada no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el depósito de la marca.

Art. 8.º—El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión, sin obligación de depósito, forme ó no parte de una marca de fábrica ó de comercio.

Art. 9.º—Todo producto que lleve ilícitamente una marca de fábrica ó de comercio, ó un nombre comercial, podrá ser embargado al importarse en los Estados de la Unión en que esta marca ó este nombre comercial tenga derecho á la protección legal.

El embargo se hará á petición del Ministerio Público, ó de la parte interesada, conforme á la legislación interior de cada Estado.

Art. 10.—Las disposiciones del artículo precedente serán aplicables á todo producto que lleve falsamente, como indicación de procedencia, el nombre de una localidad determinada, cuando esta indicación esté unida á un nombre comercial ficticio ó usado con un fin fraudulento.

Se considera parte interesada á todo fabricante ó comerciante que gira en la fabricación ó comercio de ese producto, y que está establecido en la localidad falsamente indicada como de procedencia.

Art. 11.—Las Altas Partes Contratantes se comprometen á conceder una protección temporal á los inventos que puedan obtener privilegios, á los dibujos y modelos industriales, así como á las marcas de fábrica ó de comercio, para los productos que figuren en las exposiciones internacionales oficiales ú oficialmente reconocidas.

Art. 12.—Cada una de las Altas Partes Contratantes se compromete á establecer un servicio especial de la propiedad industrial y una oficina central, para la comunicación al público de las patentes de invención, de los dibujos ó modelos industriales y de las marcas de fábrica ó de comercio.

Art. 13.—Se organizará una oficina internacional bajo el título de *Bureau international de l'Union pour la protection de la Propriété Industrielle.*

Esta oficina, cuyos gastos se harán por las Administraciones de todos los Estados Contratantes, será colocada bajo la alta autoridad de la Administración superior de la Confederación suiza, y funcionará bajo su inspección. Sus atribuciones serán determinadas de común acuerdo entre los Estados de la Unión.

Art. 14.—La presente Convención será sometida á revisiones periódicas con el fin de introducirle mejoras de naturaleza propia á perfeccionar el sistema de la Unión.

A este efecto, tendrán lugar Conferencias sucesivamente, en uno de los Estados Contratantes, entre los Delegados de dichos Estados.

La próxima reunión será en 1885, en Roma.

Art. 15.—Queda entendido que las Altas Partes Contratantes se reservan, respectivamente, el derecho de hacer separadamente, entre ellas, arreglos particulares para la protección de la propiedad industrial, siempre

que estos arreglos no contravengan las disposiciones de la presente Convención.

Art. 16.—Los Estados que no han tomado parte en la presente Convención, serán admitidos á adherirse á petición suya.

Esta adhesión será notificada por la vía diplomática al Gobierno de la Confederación Suiza, y por éste á todos los demás.

Traerá, de pleno derecho, accesión á todas las cláusulas y admisión á todas las ventajas estipuladas por la presente Convención.

Art. 17.—El cumplimiento de los compromisos recíprocos contenidos en la presente Convención está subordinado, en cuanto sea necesario, al cumplimiento de las formalidades y reglas establecidas por las leyes constitucionales de las Altas Partes Contratantes, á quienes compete promover la aplicación, lo cual se obligan á hacer en el más corto plazo posible.

Art. 18.—La presente Convención será puesta en ejecución en el plazo de un mes á partir del canje de las ratificaciones y quedará en vigor durante un tiempo indeterminado, hasta la expiración de un año á partir del día en que se haga su denuncia.

Esta denuncia será dirigida al Gobierno encargado de recibir las adhesiones. No producirá su efecto sino respecto del Estado que lo haya hecho, quedando la Convención ejecutoria para las otras Partes Contratantes.

Art. 19.—La presente Convención será ratificada, y las ratificaciones serán canjeadas en París, en el plazo de un año á más tardar.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos la han firmado y han puesto sus sellos.

Hecho en París, el 20 de Marzo de 1883.

Protocolo final.

En el momento de proceder á la firma de la Convención celebrada con fecha de hoy, entre los Gobiernos de Bélgica, Brasil, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Salvador, Servia y Suiza, para la protección de la Propiedad Industrial, los Plenipotenciarios han convenido en lo que sigue:

1.—Las palabras *Propiedad industrial* deben ser entendidas en su acepción más amplia, en el sentido de que se aplica no solamente á los productos de la industria propiamente dicha, sino igualmente á los productos de la agricultura (vinos, granos, frutas, ganado, etc.), y á los productos minerales destinados al comercio (aguas minerales, etc.)

2.—Bajo el nombre de *Patentes de invención* se comprenden las diversas especies de patentes industriales admitidas por las legislaciones de los Estados Contratantes, tales como patentes de importación, patentes de perfeccionamiento, etc.

3.—Se entiende que la disposición final del artículo 2 de la Convención, no perjudica en ninguna manera á la legislación de cada uno de los Estados de la Unión por el sólo hecho de que no llene, bajo el punto de vista de los signos que la componen, las condiciones de la legislación de este Estado, con tal de que satisfaga, en este punto, la legislación del país de origen y que haya sido en este último país objeto de un depósito regular. Salva esta excepción, que no concierne más que á la forma de la marca, y bajo reserva de las disposiciones de los otros artículos de la Convención, la legislación interior de cada uno de los Estados recibirá su aplicación.

Para evitar toda falsa interpretación, se entiende que el uso de escudos de armas públicas y condecoraciones puede ser considerado como contrario al orden público, en el sentido del párrafo final del artículo 6.

5.—La organización del servicio especial de la Propiedad industrial mencionada en el artículo 12, comprenderá, en lo posible, la publicación, en cada Estado, de una hoja oficial periódica.

6.—Los gastos comunes de la Oficina internacional instituída por el artículo 13, no podrán en ningún caso, exceder, por año, de una suma to-

tal que represente un promedio de 2,000 francos para cada Estado Contratante.

Para determinar la parte contributiva de cada uno de los Estados en esta suma total de gastos, los Estados Contratantes y los que se adhieran posteriormente á la Unión se dividirán en seis clases, contribuyendo cada uno en la proporción de cierto número de unidades, á saber:

1.ª clase	. . . .	25 unidades.
2.ª „	. . . .	20 „
3.ª „	. . . .	15 „
4.ª „	. . . .	10 „
5.ª „	. . . .	5 „
6.ª „	. . . .	3 „

Estos coeficientes se multiplicarán por el número de Estados de cada clase, y la suma de los productos así obtenidos, dará el número de unidades por el cual debe dividirse el gasto total. El cociente dará el importe de la unidad de gastos.

Los Estados Contratantes se clasificacrán como sigue, bajo el punto de vista de la repartición de los gastos:

1.ª clase	. . . .	Francia, Italia.
2.ª „	. . . .	España.
3.ª „	. . . .	Bélgica, Brasil. Portugal, Suiza.
4.ª „	. . . .	Países Bajos.
5.ª „	. . . .	Servia.
6.ª „	. . . .	Guatemala, Salvador.

La Administración Suiza vigilará los gastos de la Oficina Internacional, hará los adelantos necesarios y establecerá la cuota anual, que será comunicada á todas las demás Administraciones.

La Oficina Internacional centralizará los informes de toda clase relativos á la protección de la Propiedad industrial y los reunirá en una estadística general, que será distribuída á todas las Administraciones. Procederá á los estudios de utilidad común que interesen á la Unión y redactará, valiéndose de los documentos puestos á su disposición por las diversas Administraciones, una hoja periódica, en lengua francesa, sobre los asuntos que conciernan al objeto de la Unión.

Los números de esta hoja, lo mismo que todos los documentos publicados por la Oficina Internacional, serán repartidos entre las Administraciones de los Estados de la Unión, en la proporción del número de unidades contributivas mencionadas arriba. Los ejemplares y documentos suplementarios que se pidan, sea por dichas Administraciones, sea por sociedades ó particulares, serán pagados aparte.

La Oficina Internacional deberá estar siempre á disposición de los miembros de la Unión, para proporcionarles respecto á las cuestiones relativas al servicio internacional de la Propiedad industrial, los informes especiales que pudieran necesitar.

La Administración del país en donde deba efectuarse la próxima Conferencia preparará, con el concurso de la Oficina Internacional, los trabajos de dicha Conferencia.

El Director de la Oficina Internacional asistirá á las sesiones de las Conferencias y tomará parte en las discusiones sin voz deliberativa. Hará, sobre su gestión, un informe anual que será comunicado á todos los miembros de la Unión.

El idioma de la Oficina Internacional será el francés.

7.—El presente Protocolo final, que será ratificado al mismo tiempo que la Convención celebrada con fecha de hoy, se considerará como formando parte integrante de esta Convención, y tendrá la misma fuerza, valor y duración.

Protocolo que concierne á la dotación de la Oficina Internacional de la Unión para la protección de la propiedad industrial, firmado en Madrid el 15 de Abril de 1891, por Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Túnez. (Cuba, 7 de Noviembre de 1904).

Artículo 1.º—El primer párrafo del inciso 6 del Protocolo final anexo á la Convención Internacional del 20 de Marzo de 1883, para protección de la Propiedad Industrial, queda abrogado y se reemplaza por la disposición siguiente:

"Los gastos de la Oficina Internacional instituída por el artículo 13, serán hechos en común por los Estados Contratantes. No podrán, en ningún caso, exceder de la suma de sesenta mil francos por año."

Art. 2.º—El presente Protocolo será ratificado, y las ratificaciones serán canjeadas en Madrid en el plazo de seis meses á más tardar.

Entrará en vigor al mes del canje de las ratificaciones, y tendrá la misma fuerza y duración que la Convención del 20 de Marzo de 1883, de la que se considerará como formando parte integrante.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios de los Estados arriba enumerados, han firmado el presente Protocolo en Madrid, el 15 de Abril de 1891.

Protocolo determinando la interpretación y aplicación del Convenio de 20 de Marzo de 1883, concluído entre Bélgica, Brasil, España, Estados Unidos de América, Francia, Guatemala, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Suecia, Suiza y Túnez.

Los plenipotenciarios de los Gobiernos arriba enumerados, con el objeto de asegurar la interpretación y aplicación uniformes del Convenio celebrado en París el 20 de Marzo de 1883, para la constitución de la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han redactado el protocolo siguiente:

I.—Asimilación de los extranjeros.

Queda asimilado á los súbditos ó ciudadanos de los Estados Contratantes, el súbdito ó ciudadano de cualquier Estado que no forme parte de la Unión, con tal que esté domiciliado ó posea sus principales establecimientos industriales ó comerciales en el territorio de uno de los Estados de la Unión.

II.—Países de Ultramar.

Relativamente á los Estados de la Unión situados en Europa, se considerarán como países de Ultramar (artículo 4.º) los países extra-europeos que no sean ribereños del Mediterráneo.

III.—Independencia recíproca de las Patentes expedidas en diversos Estados.

1.—Cuando en los plazos fijados por el artículo 4.º del Convenio, una persona haya depositado en muchos Estados de la Unión solicitudes de Patente por el mismo invento, los derechos resultantes de las Patentes, así solicitadas, serán independientes los unos de los otros.

2.—Serán igualmente independientes de los derechos que resulten de las Patentes que hayan sido adquiridas por el mismo invento en los países que no formen parte de la Unión.

IV.—Interpretación de la palabra "explotar."

Cada país podrá determinar el sentido con que interprete la palabra "*explotar*", bajo el punto de vista de la aplicación del artículo 5:º del Convenio.

V.—Marcas de Fabrica.

1.—Las marcas de fábrica municipales ó colectivas serán protegidas de la misma manera que las marcas individuales.

El depósito podrá efectuarse y la usurpación perseguirse por cualquiera autoridad, asociación ó particular interesado.

2.—No podrá caer en dominio público en uno de los Estados de la Unión, ninguna marca de fábrica mientras sea objeto de un derecho privativo, en el país de origen en tanto que este derecho dure en el mismo.

VI.—Exposiciones Internacionales.

1.—La protección temporal prevista en el artículo 2.º del Convenio consiste en un plazo de prioridad, extendiéndose como mínimum hasta seis meses, á contar desde la admisión del producto en la Exposición, y durante el cual la exhibición, la aplicación ó el empleo no autorizados por el causahabiente del invento, dibujo, modelo ó marca, así protegidos, no podrán impedir al que ha obtenido dicha protección temporal hacer valer en dicho plazo, la solicitud de Patente ó de depósito necesario para asegurar la protección en todo el territorio de la Unión.

Cada Estado tendrá la facultad de aumentar dicho plazo.

2.—La referida protección temporal sólo tendrá efecto cuando en el plazo marcado se presente una solicitud de Patente ó de Registro con objeto de asegurar la protección definitiva en uno de los Estados Contratantes.

3.—Los plazos de prioridad mencionados en el artículo 4.º del Convenio se añadirán á la protección temporal prevista por el artículo 11.

4.—Las invenciones patentables á las que se conceda la protección temporal en virtud del artículo 11 del Convenio, podrán ser notificadas á la Oficina Internacional por la Administración del país donde se celebre la Exposición para que se publique en el Boletín Oficial de dicha Oficina.

VII.—Adhesión de nuevos Estados a la Unión.

Cuando un nuevo Estado se adhiera al Convenio, la fecha de la nota por la cual anuncie su adhesión al Consejo Federal Suizo, será considerada como la de entrada de dicho Estado en la Unión, á menos que su Gobierno no indique una fecha posterior de adhesión.

VIII.—Colonias y Posesiones Extranjeras.

Cuando uno de los Estados Contratantes desee que cualquiera de sus colonias ó posesiones extranjeras sea considerado como perteneciente á la Unión por el hecho de la adhesión de la Metrópoli, deberá notificarlo al Gobierno de la Confederación Suiza, quien á su vez lo notificará á todos los demás.

IX.—Documentos que han de enviarse a la Oficina Internacional.

Desde el momento en que una Ley, Reglamento ó Convenio, ó cualquiera otro documento oficial que se refiera á Patentes de Invención, dibujos ó modelos industriales, marca de fábrica ó de comercio, nombre comercial ó indicaciones de procedencia, se publique en uno de los Estados de la Unión, ó en una de sus colonias, este Estado remitirá á la Oficina Internacional tantos ejemplares de aquel documento ó cuantos necesite éste para enviar un número á cada Estado contratante y conservar dos en su propio Archivo. La Oficina Internacional procederá inmediatamente al reparto de los documentos que en esta forma le sean remitidos.

También le serán enviados, tan pronto como sea posible, á dicha Ofi-

cina un ejemplar de todos los documentos parlamentarios que se publiquen en los Estados de la Unión acerca de las materias enunciadas.

X.—Estadística.

1.—Antes de finalizar el primer semestre de cada año, los Estados de la Unión remitirán á la Oficina Internacional las siguientes indicaciones estadísticas relativas al año anterior, á saber:

A.—Patentes de invención.

1.—Número de patentes solicitadas.
2.—Número de patentes expedidas.
3.—Cantidades ingresadas por patentes.

B.—Dibujos ó Modelos industriales.

1.—Número de dibujos ó modelos solicitados.
2.—Número de dibujos ó modelos registrados.
3.—Cantidades percibidas por dibujos ó modelos.

C.—Marcas de Fabrica ó de Comercio.

1.—Número de marcas solicitadas.
2.—Número de marcas registradas.
3.—Cantidades percibidas por marcas.
4.—Queda autorizada la Oficina Internacional para dirigir á las Administraciones de los Estados Contratantes, formularios estadísticos sobre los diversos puntos concernientes á la propiedad industrial, que dichas Administraciones llenarán con todos los datos que les sean posibles.

XI.—Datos que ha de facilitar la Oficina Internacional.

1.—La Oficina Internacional está obligada á proporcionar gratuitamente á las diversas Administraciones de los Estados Contratantes los datos que le pidan sobre cuestiones relativas á la propiedad industrial.

2.—Facilitará los mismos datos á los particulares domiciliados en el territorio de la Unión, mediante el abono de un franco por cada noticia pedida.

Este importe podrá ser pagado en sellos de correos de los diversos Estados Contratantes, bajo la base siguiente para los Estados que no tengan el franco por unidad monetaria.

Brasil.	1	franco. . .	400	reis.
España.	1	„ . . .	1	peseta.
Estados Unidos.	1	„ . . .	20	céntimos.
Gran Bretaña.	1	„ . . .	10	pence.
Guatemala.	1	„ . . .	20	céntimos de peso.
Noruega.	1	„ . . .	80	oere.
Países Bajos.	1	„ . . .	50	céntimos.
Portugal.	1	„ . . .	200	reis.
Suecia.	1	„ . . .	80	oere.

Las Administraciones de los Estados Contratantes aceptarán según el cálculo indicado en el párrafo precedente, los sellos de su país que la Oficina Internacional haya recibido por aquel concepto.

Disposiciones finales.

El presente Protocolo será ratificado, y las ratificaciones canjeadas en Madrid en el plazo máximo de seis meses.

Entrará en vigor un mes después del canje de las ratificaciones y tendrá la misma fuerza y duración que el Convenio de 20 de Marzo de 1883, del que se considera como formando parte integrante.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios de las Potencias arriba enumeradas han firmado el presente Protocolo, en Madrid, á 15 de Abril de 1891. —Siguen las firmas.

Acta Adicional de 14 de Diciembre de 1900, que modifica la Convención de 20 de Marzo de 1883, así como el Protocolo final anexo, por Bélgica, Brasil, Dinamarca, Santo Domingo, España, Estados Unidos de América, Francia, Gran Bretaña é Irlanda, Italia, Japón, Países Bajos, Portugal, Servia, Suecia y Noruega, Suiza y Túnez. (Cuba, 7 de Noviembre de 1904).

Artículo 1.º

La Convención Internacional del 20 de Marzo de 1883, se modifica como sigue:

I. El artículo 3 de la Convención tendrá la redacción siguiente:

Artículo 3.—Se asimilan á los súbditos ó ciudadanos de los Estados Contratantes, los súbditos ó ciudadanos de los Estados que no forman parte de la Unión, domiciliados ó que tengan establecimientos industriales ó comerciales efectivos y serios en el territorio de uno de los Estados de la Unión.

II. El artículo 4 será del tenor siguiente:

Artículo 4.—El que haya hecho en forma regular el depósito de una patente de invención, de dibujo ó modelo industrial, una marca de fábrica ó de comercio, en uno de los Estados Contratantes, gozará, para efectuar el depósito en los otros Estados, y sin perjuicio de los derechos de tercero, de un derecho de prioridad durante los plazos señalados más adelante.

En consecuencia, el depósito ulteriormente hecho en alguno de los otros Estados de la Unión, antes de la terminación de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, ya sea especialmente, por otro depósito, por la publicacióndel invento ó su explotación, por la venta de ejemplares del dibujo ó modelo, por el empleo de la marca.

Los plazos de prioridad mencionados arriba serán de doce meses para las patentes de invención, y de cuatro meses para los dibujos ó modelos industriales, así como para las marcas de fábrica ó de comercio.

III. Se insertará en la Convención un artículo 4 *bis* así concebido:

Artículo 4 *bis*.—Las Patentes solicitadas en los diferentes Estados Contratantes por personas admitidas al beneficio de la Convención según los términos de los artículos 2 y 3, serán independientes de las patentes obtenidas por el mismo invento en los otros Estados adheridos ó nó á la Unión.

Esta disposición se aplicará á las patentes existentes en el momento en que se ponga en vigor.

Será lo mismo, en caso de accesión de nuevos Estados, para las patentes existentes de una y de otra parte en el momento de la accesión.

IV.—Se añaden al artículo 9 dos párrafos así concebidos:

En los Estados cuya legislación no admita el embargo á la importación, podrá este embargo reemplazarse por la prohibición de la importación.

Las autoridades no podrán efectuar el embargo en caso de tránsito.

V. El artículo 10 será del tenor siguiente:

Artículo 10.—Las disposiciones del artículo precedente serán aplicables á todo producto que lleve falsamente, como indicación de procedencia, el nombre de una localidad determinada, cuando esta indicación esté unida á un nombre comercial ficticio ó tomado con intención fraudulenta.

Se considera como parte interesada cualquier productor, fabricante ó

comerciante, dedicado á la producción, fabricación ó comercio de dicho producto, y establecido en la localidad falsamente indicada como de procedencia, ó en la región en que dicha localidad esté situada.

VI. Se insertará en la Convención un artículo 10 *bis* así concebido:

Artículo 10 *bis*.—Las personas admitidas á los beneficios de la Convención (artículos 2 y 3) gozarán, en los demás Estados de la Unión, de la protección concedida á los nacionales contra la competencia de mala fé.

VII. El artículo 11 será del tenor siguiente:

Artículo 11.—Las Altas Partes Contratantes concederán, conforme á la legislación de cada país, una protección temporal á los inventos privilegiados, á los dibujos ó modelos industriales, así como á las marcas de fábrica ó de comercio, para los productos que figuren en las Exposiciones internacionales oficiales ú oficialmente reconocidas, organizadas en el territorio de una de ellas.

VIII. El artículo 14 será del tenor siguiente:

Artículo 14.—La presente Convención será sometida á revisiones periódicas con el fin de introducirle mejoras de naturaleza propia á perfeccionar el sistema de la Unión.

A este efecto se celebrarán Conferencias sucesivamente, en cada uno de los Estados Contratantes, entre los Delegados de dichos Estados.

IX. El artículo 16 será del tenor siguiente:

Artículo 16.—Los Estados que no hayan tomado parte en la presente Convención serán admitidos á adherirse á petición suya.

Esta adhesión será notificada por la vía diplomática al Gobierno de la Confederación Suiza, y por éste á todos los demás.

Traerá, de pleno derecho, accesión á todas las cláusulas y admisión á todas las ventajas estipuladas por la presente Convención, y producirá sus efectos un mes después del envío de la notificación hecha por el Gobierno suizo á los otros Estados unionistas, á menos que no se señale una fecha posterior por el Estado que se adhiera.

Artículo 2.

El Protocolo final, anexo á la Convención internacional del 20 de Marzo de 1883, se completa con la adición de un número 3 *bis*, así concebido:

3 *bis*.—El propietario de un privilegio, en cada país, no podrá ser penado con la caducidad por motivo de no-explotación, sino después de un plazo mínimo de tres años, á partir del depósito de la petición en el país de que se trata y en caso de que el privilegiado no justifique las causas de su inacción.

Artículo 3.

La presente Acta adicional tendrá el mismo valor y duración que la Convención del 20 de Marzo de 1883.

Arreglo concerniente á la represión de las falsas indicaciones de procedencia sobre las mercancías, concluído en Madrid el 14 de Abril de 1891, por el Brasil, España, Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Portugal, Suiza y Túnez. (Cuba, 23 de Diciembre de 1904).

Los infrascritos Plenipotenciarios de los Gobiernos de los Estados arriba enumerados, visto el artículo 15 del Convenio Internacional de 20 de Marzo de 1883 para la Protección de la Propiedad Industrial, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han convenido el Arreglo siguiente:

Artículo 1.—Todo producto que lleve una falsa indicación de procedencia, en la cual uno de los Estados Contratantes ó un lugar situado en cualquiera de ellos, sea directa ó indirectamente indicado como país ó como lugar de origen, será embargado á la importación en cada uno de dichos Estados.

El embargo podrá efectuarse lo mismo en el Estado donde se haya puesto la falsa indicación de procedencia que en aquél en que se haya introducido el producto provisto de aquella falsa indicación.

Si la legislación de un Estado no admite el embargo á la importación, el embargo será reemplazado por la prohibición de importar dicha mercancía.

Si la legislación de un Estado no admite el embargo en el interior, éste será reemplazado por las acciones y medios que la ley de dicho Estado asegure en caso semejante á los naturales del país.

Art. 2.—El embargo se efectuará á petición del Ministerio público ó de parte interesada, individuo ó sociedad, conforme á la legislación interior de cada país.

Las Autoridades no estarán obligadas á efectuar el embargo en caso de tránsito.

Art. 3.—Las presentes disposiciones no son obstáculo para que el vendedor indique su nombre ó su domicilio sobre los productos que procedan de un país diferente al de la venta; pero en este caso las señas ó el nombre deben ir acompañadas de la indicación precisa, y en caracteres visibles del país ó el lugar de fabricación ó de producción.

Art. 4.—Los Tribunales de cada país decidirán cuáles son las denominaciones que por razón de su carácter genérico se exceptúan de las disposiciones del presente Arreglo; pero teniendo en cuenta que las denominaciones regionales de procedencia de los productos vinícolas, no están comprendidas en la reserva establecida por este artículo.

Art. 5.—Los Estados de la Unión para la protección de la propiedad industrial que no han tomado parte en este Arreglo, serán admitidos á adherirse á petición suya y en la forma prescrita por el artículo 16 del Convenio de 20 de Marzo de 1883, para la protección de la propiedad industrial.

Art. 6.—El presente Arreglo será ratificado y las ratificaciones cambiadas en Madrid en el plazo máximo de seis meses.

Entrará en vigor un mes después del cambio de las ratificaciones y tendrá la misma fuerza y duración que el Convenio de 20 de Marzo de 1883.

En fé de lo cual los Plenipotenciarios de los Estados arriba nombrados han firmado el presente Arreglo en Madrid, á 14 de Abril de 1891.

Arreglo concerniente al Registro Internacional de las marcas de fábrica ó de comercio, concluído en Madrid el 14 de Abril de 1891, por Bélgica, España, Francia, Guatemala, Italia, Países Bajos, Portugal, Suiza y Túnez. (Cuba, 23 de Diciembre de 1904).

Los infrascritos Plenipotenciarios de los Gobiernos de los países antes nombrados, visto el artículo 15 del Convenio Internacional de 20 de Marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial, de común acuerdo y bajo reserva de ratificación, han convenido el Arreglo siguiente.

Artículo 1.—Los súbditos ó ciudadanos de cada uno de los Estados Contratantes, podrán adquirir en todos los demás la protección de sus marcas de fábrica ó de comercio registradas en el país de origen, mediante el depósito de dichas marcas en la Oficina Internacional de Berna, hecho por medio de la Administración del dicho país de origen.

Art. 2.—Quedan asimilados á los súbditos ó ciudadanos de los Estados Contratantes los súbditos ó ciudadanos de los países que no hayan firmado el presente Arreglo, con tal que llenen las condiciones del artículo 3 del Convenio.

Art. 3.—La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas depositadas conforme al artículo 1.º, notificando este registro á los Estados Contratantes. Las marcas registradas se publicarán en un suplemento del Boletín de la Oficina Internacional, ya por medio de un dibujo, ya por una descripción presentada en idioma francés, por el depositario.

En atención á la publicidad que debe darse en los diversos Estados á las marcas así registradas, cada Administración recibirá gratuitamente de

la Oficina Internacional el número de ejemplares de dicha publicación que crea necesitar.

Art. 4.—Desde la fecha del registro hecha en esta forma en la Oficina Internacional, la protección en cada uno de los Estados Contratantes, será la misma que si la marca hubiera sido registrada directamente en ellos.

Art. 5.—En los países en que su legislación lo autorice, las Administraciones á las cuales la Oficina Internacional notifique el registro de una marca, tendrán la facultad de declarar que no puede concederse á dicha marca la protección en su territorio; pero deberán ejercer esta facultad dentro del año de la noticación prevista por el artículo 3.º

Dicha declaración, notificada así á la Oficina Internacional, será trasmitida por ésta en el acto á la Administración del país de su origen y al propietario de la marca. El interesado tendrá los mismos recursos de alzada que si la marca hubiera sido presentada directamente por él en el país donde se le rehuse la protección.

Artículo 6.—La protección que resulte del registro en la Oficina Internacional durará veinte años desde la fecha de dicho registro; pero no podrá invocarse dicha protección en favor de una marca que no goce ya de la protección legal en el país de origen.

Art. 7.—El registro podrá ser siempre renovado siguiendo las prescripciones de los artículos 1.º y 3.º

Seis meses antes de expirar el plazo de la protección, la Oficina Internacional lo avisará oficiosamente á la Administración del país de origen y al propietario de la marca.

Art. 8.—La Administración del país de origen fijará á su voluntad y percibirá en provecho suyo, la cuota que ha de reclamar del propietario de la marca, cuyo registro internacional haya solicitado.

A esta cuota se añadirá un emolumento internacional de cien francos, cuyo producto anual será repartido por partes iguales entre los Estados Contratantes por la Oficina Internacional, después de deducir los gastos comunes necesarios á la ejecución de este Arreglo.

Art. 9.—La Administración del país de origen notificará á la Oficina Internacional las anulaciones, radiaciones, renuncias, transmisión de dominio, y todos los cambios que se produzcan en la propiedad de la marca.

La Oficina Internacional registrará dichos cambios, los notificará á las Administraciones contratantes y los publicará inmediatamente en su Boletín.

Art. 10.—Las Administraciones reglamentarán de común acuerdo, los detalles relativos á la ejecución del presente Arreglo.

Art. 11.—Los Estados de la Unión para la protección de la propiedad industrial, que no hayan tomado parte en el presente Arreglo, serán admitidos á adherirse á él á petición suya y en la forma prescripta por el artículo 16 del Convenio de 20 de Marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial. Tan luego la Oficina Internacional reciba la adhesión de un Estado al presente Arreglo, dirigirá á la Administración de dicho Estado, conforme al artículo 3, una notificación colectiva de las marcas que en aquel momento disfruten de la protección internacional.

Esta notificación asegurará por sí sola á dichas marcas el beneficio de las precedentes disposiciones en el territorio nuevamente adherido y dejando transcurrir el plazo de un año, durante el cual la Administración interesada puede hacer la declaración prevista por el artículo 5.

Art. 12.—El presente arreglo será ratificado, y las ratificaciones cambiadas en Madrid en el plazo máximo de seis meses.

Entrará en vigor un mes después del canje de las ratificaciones, y tendrá la misma fuerza y duración que el Convenio de 20 de Marzo de 1883.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios de los Estados arriba enumerados han firmado el presente Arreglo en Madrid, el 14 de Abril de 1891.

Protocolo de clausura.

En el acto de proceder á la firma del Arreglo concerniente al Registro Internacional de las marcas de fábrica ó de comercio concluído con fecha

de este día, los Plenipotenciarios de los Estados que han aprobado dicho Arreglo, han convenido lo siguiente:

Habiendo surgido algunas dudas acerca del alcance del art. 5, queda establecido que la facultad de denegar que se deja en él á las Administraciones, no atenta en nada á las disposiciones del artículo 6 del Convenio de Marzo de 1883, ni á las del párrafo 4 del Protocolo de clausura que le acompaña, por ser dichas disposiciones aplicables á las marcas depositadas en la Oficina Internacional, como lo son y lo serán á las depositadas directamente en todos los países contratantes.

El presente Protocolo tendrá la misma fuerza y duración que el Arreglo al cual se refiere.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios referidos han firmado el presente Protocolo en Madrid, á 14 de Abril de 1891.

Acta Adicional del 14 de Diciembre de 1900, al Arreglo del 14 de Abril de 1891, concerniente al Registro Internacional de marcas de fábrica ó de comercio, por Bélgica, Brasil, España, Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, Suiza y Túnez. (Cuba, 23 de Diciembre de 1904).

Artículo I.

Los infrascritos, debidamente autorizados por sus Gobiernos respectivos, de común acuerdo han acordado lo que sigue:

I.—El artículo 2 del Arreglo de 14 de Abril de 1891, tendrá el tenor siguiente:

Artículo 2.—Se asimilan á los súbditos ó ciudadanos de los Estados Contratantes los súbditos ó ciudadanos de los Estados no adheridos al presente Arreglo que, en el territorio de la Unión restringida constituída por este último, cumplan las condiciones exigidas por el artículo 3 de la Convención General.

II.—El artículo 3 tendrá el tenor siguiente:

Artículo 3.—La Oficina Internacional registrará inmediatamente las marcas depositadas conforme al artículo 1.º Notificará este registro á los Estados Contratantes. Las marcas registradas serán publicadas en un suplemento al Boletín de la Oficina Internacional, por medio de un cliché proporcionado por el depositante.

Si el depositante reivindicara el color á título de elemento distintivo de su marca, estará obligado:

1.º—A declararlo y acompañar su depósito con una descripción que haga mención del color.

2.º—A unir á su petición ejemplares de dicha marca en color, que serán anexados á las notificaciones hechas por la Oficina Internacional. El número de estos ejemplares será fijado por el Reglamento de ejecución.

En vista de la publicidad que hay que dar, en los diversos Estados, á las marcas registradas, cada Administración recibirá gratuitamente de la Oficina Internacional el número de ejemplares de dicha publicación que le plazca pedir.

III.—Se insertará en el Arreglo un artículo 4 *bis*, concebido así:

Artículo 4 *bis*.—Cuando una marca ya depositada en uno ó varios Estados Contratantes, haya sido posteriormente registrada por la Oficina Internacional en nombre del mismo titular ó de su representante, el Registro Internacional será considerado como sustituído á los Registros Nacionales anteriores, sin perjuicio de los derechos adquiridos por el hecho de estos últimos.

IV.—El artículo 5 tendrá el tenor siguiente:

Artículo 5.—En los países en que su legislación lo autorice, las Administraciones á que la Oficina Internacional notifique el registro de una marca, tendrán la facultad de declarar que la protección no puede ser concedida á esta marca en su territorio. Tal negativa no podrá ser opuesta más que en las condiciones que se aplicarían en virtud de la Convención de 20 de Marzo de 1883, á una marca depositada para el Registro Nacional.

Deberán ejercer esta facultad en el plazo previsto por la Ley Nacional, y, á más tardar, dentro del año de la notificación previsto por el artículo 3, indicando á la Oficina Internacional el motivo de su negativa.

Dicha declaración, notificada así á la Oficina Internacional, será trasmitida por ésta sin demora á la Administración del país de origen y al propietario de la marca.

El interesado tendrá los mismos recursos de alzada que si la marca hubiese sido depositada por él directamente en el país donde la protección haya sido rehusada.

V.—Se insertará en el Arreglo un artículo 5 *bis,* concebido así:

Art. 5 *bis.*—La Oficina Internacional entregará á cualquier persona que lo pida, mediante una cuota fijada por el Reglamento, una copia de los particulares inscriptos en el Registro, relativos á una marca determinada.

VI.—El artículo 8, tendrá el tenor siguiente:

Artículo 8.—La Administración del país de origen fijará á su arbitrio y percibirá en su provecho, una cuota que reclamará al propietario de la marca cuyo registro Internacional se pida. A esta cuota se añadirá un emolumento internacional de 100 francos por la primera marca, y de 50 francos por cada una de las marcas siguientes, depositadas al mismo tiempo por el mismo propietario. El producto anual de este cobro será repartido por partes iguales entre los Estados Contratantes por conducto de la Oficina Internacional, deduciendo los gastos comunes necesarios para la ejecución de este Arreglo.

VII.—Se insertará en el Arreglo un artículo 9 *bis,* redactado así:

Artículo 9 *bis.*—Cuando una marca inscripta en el Registro Internacional sea trasmitida á una persona establecida en un Estado Contratante que no sea el país de origen de la marca, la trasmisión será notificada á la Oficina Internacional por la Administración del mismo país de origen. La Oficina Internacional registrará la trasmisión, y, después de haber recibido el asentimiento de la Administración de que depende el nuevo titular, la notificará á las otras Administraciones y la publicará en su periódico.

La presente disposición no tiene por efecto modificar las legislaciones de los Estados Contratantes que prohiben la trasmisión de la marca sin la cesión simultánea del establecimiento industrial ó comercial cuyos productos distingue.

Ninguna trasmisión de marca inscripta en el Registro Internacional, hecha en provecho de una persona no establecida en uno de los países signatarios, será registrada.

Artículo II.

El Protocolo de clausura firmado al mismo tiempo que el Arreglo de 14 de Abril de 1891, queda suprimido.

Artículo III.

La presente Acta adicional tendrá el mismo valor y duración que el Arreglo á que se refiere.

Será ratificada y las ratificaciones serán depositadas en Bruselas, en el Ministerio de Negocios Extranjeros, tan pronto sea posible, y á más tardar en el plazo de un año á contar desde el día de la firma.

Se pondrá en vigor tres meses después de canjeadas las ratificaciones.

En fe de lo cual firman la presente Acta adicional.

Hecha en Bruselas en un solo ejemplar, el 14 de Diciembre de 1900.

Reglamento para la ejecución del Arreglo de Madrid de 14 de Abril de 1891, concerniente al Registro Internacional de marcas de fábrica ó de comercio. (28 de Octubre de 1905).

1.—Todo individuo ó colectividad que se halle en posesión legal de una marca de fábrica ó de comercio debidamente registrada á su nombre en

la Oficina correspondiente de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio, podrá obtener, al tenor de los términos del Arreglo concerniente al Registro Internacional de marcas de fábrica ó de comercio de 14 de Abril de 1891, promulgado en la *Gaceta Oficial* de 27 de Diciembre de 1904, la protección de aquélla en los Estados adheridos y que en adelante se adhieran al mencionado Arreglo, mediante el cumplimiento de las formalidades que se exigen en el presente Reglamento.

2.—Los interesados presentarán una instancia dirigida al Secretario de Agricultura, Industria y Comercio, suscrita por sí mismos, ó á nombre de ellos por su apoderado, en la cual se expresará el nombre y apellido del interesado, ó razón social, su domicilio y lugar donde tenga su establecimiento, el número y fecha del certificado de inscripción en Cuba de la marca ó marcas cuyo depósito internacional se solicita y los productos ó mercancías que cada marca distingue.

3.—A dicha solicitud acompañará:

a) Un grabado ó cliché tipográfico de cada marca para que pueda imprimirse en negro en el periódico oficial de la Oficina Internacional. Estos clichés tienen que reproducir exactamente la marca, tal como ha sido concedida y de manera que todos los detalles aparezcan visiblemente. No deberá ser de menos de 15 milímetros ni de más de 10 centímetros, así de largo como de ancho. El espesor exacto del cliché deberá ser de 24 milímetros, correspondiendo á la altura de los caracteres de imprenta.

b) Tres ejemplares sobre papel blanco de la reproducción tipográfica del cliché que exige el inciso anterior.

c) Cuando en las marcas se reclame el color como elemento distintivo, el depositante estará obligado á declararlo así, acompañando su depósito con una descripción en que se mencione el color y uniendo 42 ejemplares de dicha marca en color.

d) Un giro postal ó cheque por la suma de cien (100) francos cuando se trate de una sola marca, y cincuenta (50) francos más por cada marca de más que perteneciendo al mismo dueño se solicite simultáneamente con la primera, expedido dicho giro ó cheque á favor del *''Bureau International de la Proprieté Industrielle, á Berne.''*

e) Un poder otorgado en debida forma, cuando la petición se haga por apoderado.

f) La carta de pago que acredite haber ingresado en la Oficina recaudadora de la Zona Fiscal correspondiente, la cuota de cinco (5) pesos, moneda oficial, en que se fijan los derechos del Estado, que autoriza el artículo 8 del Arreglo de 14 de Abril ya citado.

4.—De las solicitudes de Registro cursadas á la Oficina Internacional se tomará razón en los respectivos expedientes del archivo de marcas nacionales, y, en su día, del registro internacional efectuado, con indicación del número de éste.

5.—Los traspasos de propiedad de las marcas así como toda alteración que sufran éstas serán comunicados de oficio por los encargados de los expedientes nacionales al oficial que corresponda encargado de las marcas internacionales, y por éste á su vez á la Oficina Internacional de Berna al tenor y á los efectos del Arreglo citado y su Reglamento.

6.—La Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio trasladará inmediatamente á los interesados todas las noticias que respecto de sus marcas reciba de la Oficina Internacional, y dará cuenta asimismo á los interesados de las negativas de protección hechas por cualquiera de las naciones adheridas.

7.—Seis meses antes del vencimiento del término de protección en esta República, la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio avisará á los dueños de marcas cubanas registradas internacionalmente, que á fin de conservar en vigor su registro internacional al tenor del artículo 6 del Arreglo de 14 de Abril de 1891, procedan á la renovación de su marca nacional.

8.—Los términos del artículo anterior en nada afectan lo que disponen los artículos 6 y 7 del citado Arreglo con relación á la duración del registro

internacional, que estará vigente por todo su término mientras se conserve en vigor el registro nacional de la marca.

9.—Para la renovación del registro internacional al vencimiento del plazo de veinte años de su duración, habrán de observarse las mismas formalidades que si se tratase de un registro por vez primera, á excepción del cliché, que no será necesario.

10.—A los efectos de la publicidad de las marcas internacionales, el álbum de marcas internacionales registradas estará para su examon á la disposición del público en la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio á las horas de oficina.

Habana, 28 de Octubre de 1905.

T. Estrada Palma.

Gabriel Casuso,

Secretario de Agricultura, Industria y Comercio.

Lo que, de orden del señor Secretario, se publica en la *Gaceta Oficial* para general conocimiento y comenzará á regir á los diez días de esta publicación. (1)

Habana, 15 de Enero de 1906.

El Subsecretario,

Francisco I. de Vildósola.

Segunda Conferencia Internacional Americana.—Tratado sobre Patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de comercio y de fábrica.—México, 27 de Enero de 1902, por la Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Santo Domingo, Ecuador, Salvador, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay. (Cuba, 25 de Enero de 1906).

Artículo 1º.—Los ciudadanos de cada uno de los Estados signatarios gozarán en los otros de las mismas ventajas acordadas á los nacionales, en cuanto á las marcas de comercio ó de fábrica, á los modelos y dibujos industriales y á las patentes de invención.

En consecuncia, tendrán derecho á igual protección y á idénticos recursos contra el ataque á sus derechos.

Art. 2.º—Son asimilados á los nacionales, para los efectos de este Tratado, los extranjeros domiciliados en alguno de los países signatarios, ó que tengan en él un establecimiento industrial ó comercial.

Art. 3.º—Las patentes de invención, las de dibujos ó modelos industriales y las marcas de comercio ó de fábrica, otorgadas en el país de origen, podrán ser importadas á los demás Estados signatarios, mediante el depósito y publicación que exijan las leyes de éstos, y serán protegidos en igual forma que las otorgadas en el mismo Estado. Esta disposición no obsta á la obligación que establezcan las leyes nacionales, de fabricar en el país los objetos que sean materia de privilegio.

Art. 4.º—Los agentes consulares de la Nación á que pertenezcan ó donde se hallen establecidos los propietarios de patentes, dibujos, modelos ó marcas, serán considerados como representantes legítimos de dichos propietarios, para cumplir las formalidades y condiciones exigidas con el objeto de dar curso á la solicitud y obtener el registro de las referidas patentes, dibujos, modelos ó marcas, en el país donde se intente hacerlos valer.

Art. 5.º—Se considera país de origen aquél en que el concesionario tiene su principal establecimiento ó domicilio.

Si no lo tuviere en ninguno de los Estados Contratantes, se reputará país de origen el Estado signatario de la nacionalidad del propietario.

Art. 6.º—Para conservar el derecho de prioridad de las patentes de invención, modelos, dibujos ó marcas importados, se concede el plazo de

(1) Boletín Oficial de la Secretaría de Agricultura, Industria y Comercio. Vol. I, número 3, 20 Julio 1906.

un año respecto de las primeras, y de seis meses en cuanto á las demás, contados desde el otorgamiento de las patentes hasta la presentación de la solicitud ante la autoridad respectiva del Estado en el cual se intente importar el título.

Art. 7.º—Las cuestiones que se susciten sobre la prioridad de la invención y sobre la adopción de una marca, se resolverán teniendo en cuenta la fecha de la solicitud de las patentes ó marcas respectivas, en los países en que se otorgaron.

Art. 8.º—Se considera invención: un nuevo modo de fabricar productos industriales; un nuevo aparato mecánico ó manual, que sirva para fabricar dichos productos; el descubrimiento de un nuevo producto industrial; y la aplicación de medios perfeccionados, con el objeto de conseguir resultados superiores á los ya conocidos.

Los dibujos y modelos de fábrica se encuentran sujetos á las reglas de las invenciones ó descubrimientos, en lo que no sea especial á estos últimos.

Se reputa marca de comercio ó de fábrica, el signo, emblema ó nombre externo, que el comerciante adopta y aplica á sus mercaderías y productos, para distinguirlos de los de otros industriales ó comerciantes que negocian en artículos de la misma especie.

Art. 9.º—No podrán obtener patente de invención:

I.—Las invenciones y descubrimientos que hubieren tenido publicidad en algún Estado signatario, ó no, de este Tratado;

II.—Los que fueren contrarios á la moral y á las leyes del país en donde las patentes hayan de expedirse ó reconocerse.

Art. 10.—Tampoco se podrán obtener ó reconocer marcas de comercio ó de fábrica, que se encuentren en el caso del párrafo segundo del artículo precedente.

Art. 11.—La propiedad de la patente de invención ó de al marca fabril ó comercial comprende la facultad de disponer de la invención ó de usar de la marca y el derecho de transferirlas á otros.

Art. 12.—El número de años del privilegio será el que fijen las leyes del país en que se pretenda hacerlo efectivo. Ese plazo podrá ser limitado al señalado por las leyes del Estado en que primitivamente se acordó la patente, si fuere menor.

Art. 13.—Las responsabilidades civiles y criminales en que incurran los que dañen los derechos del inventor, se perseguirán y penarán con arreglo á las leyes del país en que se haya ocasionado el perjuicio.

También las falsificaciones, adulteraciones ó uso indebido de las marcas de comercio ó de fábrica, se perseguirán con sujeción á las leyes del Estado en cuyo territorio se cometa la infracción.

Art. 14.—La declaratoria de nulidad de una patente ó concesión de marca hecha en el país de origen, será comunicada en forma auténtica á los demás países signatarios, para que administrativamente se resuelva, ya sobre la solicitud de reconocimiento que se pretenda de la patente ó marca obtenida en el extranjero, ya sobre el efecto que tal declaratoria deba producir respecto de la patente ó marca antes importada á dichos países.

Art. 15.—Los Tratados sobre patentes de invención y marcas de comercio ó de fábrica, otorgados anteriormente entre los países signatarios del presente, quedarán substituídos por éste, desde que quede perfeccionado, en cuanto á las relaciones entre dichos países signatarios.

Art. 16.—Harán veces de canje del presente Tratado las comunicaciones que dirijan los Gobiernos que lo ratifiquen al de México, para que éste lo haga saber á los demás Estados Contratantes. El mismo Gobierno de México les comunicará también la ratificación, si la otorgase.

Art. 17.—Hecho el canje por dos ó más Estados en la forma del artículo anterior, este Tratado quedará en vigor desde ese acto por tiempo indefinido.

Art. 18.—La Nación signataria que creyere conveniente desligarse del Tratado, hará saber el desahucio en la forma indicada en el artículo 16; y

un año después de recibida la comunicación respectiva, cesará la vigencia del Tratado respecto á la Nación que lo hubiere denunciado.

Art. 19.—En la forma prevenida por el artículo 16 podrán adherirse al Tratado las Naciones de América que originariamente no lo suscriben.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios y Delegados firman el presente Tratado y ponen en él el sello de la Segunda Conferencia Internacional Americana.

Hecho en la ciudad de México, el día veintisiete de Enero de mil novecientos dos, en tres ejemplares, escritos en castellano, inglés y francés, respectivamente, los cuales se depositarán en la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, á fin de que de ellos se saquen copias certificadas para enviarlas por la vía diplomática á cada uno de los Estados signatarios. (1)

Convenio referente á la protección de la propiedad industrial, entre la República de Cuba y la República Francesa. Habana. (4 de Junio de 1904).

Artículo I.

Los ciudadanos de cada una de las Altas Partes Contratantes tendrán en el territorio de la otra, los mismos derechos que los nacionales, en lo que respecta á las patentes de invención, dibujos ó modelos industriales, marcas de fábrica, etiquetas, muestras, nombres comerciales y de fábrica, así como para los nombres de los lugares y para las indicaciones de procedencia.

Artículo II.

Para asegurar la protección garantizada por el artículo precedente, las personas sometidas á la jurisdicción de uno y otro Estado no están obligadas á establecer su domicilio, su residencia ó una representación comercial en el país donde se reclame la protección; pero tendrán que cumplir con las otras condiciones y formalidades prescriptas por las leyes y reglamentos del país.

Artículo III.

El presente Convenio se aplicará en Cuba á las marcas que hayan sido adquiridas legítimamente en Francia por los industriales y comerciantes que las usen: y recíprocamente se aplicará en Francia á las marcas que hayan sido adquiridas legítimamente en Cuba por los industriales y comerciantes que las usen.

Queda entendido, sin embargo, que cada uno de los Estados se reserva el derecho de rehusar el depósito y de prohibir el uso de toda marca que sea, por su naturaleza, contraria á la moral y al orden público ó á las buenas costumbres.

Artículo IV.

Los nombres comerciales, las razones sociales y las muestras serán protegidos en ambos Estados, sin obligación de depósito.

---

(1) Los Estados Unidos de América figuraban entre las naciones concurrentes á la Segunda Conferencia Internacional Americana, pero los Representantes de esa nación no suscribieron el presente Tratado. Es de presumir que esta omisión obedeció á dificultades opuestas por la legislación americana sobre Patentes, pues por un Acta de 3 de Marzo de 1903, fueron modificadas las Secciones 4,887, 4,892, 4,896 y 4,902 de los Estatutos Revisados, á fin de poder cumplir las disposiciones del Acta Adicional de la Convención Internacional para la protección de la propiedad industrial.

Artículo V.

El hecho de colocar ó de hacer colocar sobre un artículo una falsa indicación de procedencia, en la cual se indique, directa ó indirectamente, como país de origen, uno de los Estados Contratantes ó un lugar situado en cualquiera de ellos, será castigado con arreglo á la legislación de cada Estado. Si el caso no estuviere previsto en alguna de las legislaciones, le serán aplicables las disposiciones que existan contra la falsificación de marcas.

Artículo VI.

La aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos III y V tendrá lugar en virtud del requerimiento del Ministerio Público ó de la parte interesada, individuo ó sociedad, de conformidad con la legislación de cada Estado.

Se considerará parte interesada todo fabricante, comerciante ó productor, ocupado en la fabricación, comercio ó producción del artículo y establecido en la ciudad, localidad, región ó país falsamente indicado como lugar de procedencia.

Las Autoridades no estarán obligadas á efectuar el secuestro en caso de tránsito.

Artículo VII.

Las presentes disposiciones no serán obstáculo para que el vendedor indique su nombre y su dirección en los productos procedentes de un país diferente del de la venta; pero, en tal caso, la dirección ó el nombre tendrán que estar acompañadas de la indicación exacta, y en caracteres visibles, del país ó del lugar de fabricación ó producción.

Artículo VIII.

Los Tribunales de cada país tendrán que decidir cuáles son las indicaciones de nombres que, por razón de su carácter genérico, se excluyen de las disposiciones del presente Convenio; como, por ejemplo, las de Brandy, Vermouth, Agua de Colonia. Las indicaciones regionales de procedencia de productos vinícolas, no están comprendidas, sin embargo, en la excepción prescripta por este artículo.

Artículo IX.

El presente Convenio será ratificado y las ratificaciones serán canjeadas en la Habana inmediatamente después de cumplidas las formalidades prescriptas por las leyes constitucionales de los Estados contratantes.

Entrará en vigor desde el día del expresado canje y seguirá siendo obligatorio hasta que una de las dos Partes Contratantes hubiese avisado á la otra, con seis meses de anticipación, su intención de hacer cesar sus efectos.

En fé de lo cual, los Plenipotenciarios respectivos han firmado y sellado el presente Convenio.

Hecho en la Habana, en dos originales, el cuatro de Junio de mil novecientos cuatro.

Tercera Conferencia Internacional Americana.—Convención sobre Privilegios y Marcas de Fábrica y Propiedad Literaria y Artística, en Río Janeiro, 23 de Agosto de 1906, por los Estados Unidos de América, de México, Venezuela, Cuba, Haití, Santo Domingo, San Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá, Colombia, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador.

Artículo 1.º—Las Naciones signatarias adoptan en materia de patentes de invención, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica y comercio,

y propiedad literaria y artística, los tratados subscriptos en la Segunda Conferencia Internacional Americana de México, el 27 de Enero de 1902, con las modificaciones que en la presente Convención se expresan.

Art. 2.º—Se constituye una *Unión* de las Naciones de América, que se hará efectiva por medio de dos Oficinas que, bajo la denominación de *Oficinas de la Unión Internacional Americana para la protección de la Propiedad Intelectual é Industrial*, funcionarán, una en la ciudad de la Habana, y otra en la de Río de Janeiro, en completa correlación entre sí, y tendrán por objeto *centralizar* el registro de obras literarias y artísticas, patentes, marcas, dibujos y modelos, etc., que se registraren en cada una de las Naciones signatarias, de acuerdo con los Tratados respectivos, y á los efectos de su validez y reconocimiento en las demás.

Este registro internacional es puramente facultativo para el interesado, quien queda en libertad de solicitar, por sí mismo ó por medio de apoderado, el registro en cada uno de los Estados en que pida protección.

Art. 3.º—La Oficina establecida en la ciudad de la Habana atenderá los registros procedentes de los Estados Unidos de América, de México, de Venezuela, Cuba, Haití, Santo Domingo, San Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, Panamá y Colombia.

La Oficina establecida en la ciudad de Río de Janeiro atenderá los registros que procedan de las Repúblicas de los Estados Unidos del Brasil, de la República Oriental del Uruguay, República Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador.

Art. 4.º—A los efectos de la unificación legal del Registro, las dos Oficinas Internacionales, que sólo se dividen en atención á la mayor facilidad de las comunicaciones, se consideran como una sola, y á este fin se dispone: *a)* que ambas lleven los mismos libros y la misma contabilidad, bajo un idéntico sistema; *b)* que mensualmente se trasmitan entre sí copias autenticadas por los Gobiernos en cuyos territorios tienen su asiento, de todo registro, comunicación ú otros documentos que afecten al reconocimiento del derecho de los propietarios ó autores.

Art. 5.º—Cada uno de los Gobiernos adherentes á la Unión remitirá al fin de cada mes, á la Oficina que le corresponda según el artículo 3.º copias autenticadas de todo registro de marcas, patentes, dibujos, modelos, etc., y ejemplares de las obras literarias y artísticas que se hubieren registrado en ellas, así como de toda caducidad, renuncia, trasmisión y otras mutaciones que se produjeren en los derechos, de acuerdo con los tratados y leyes respectivas, á fin de que sean comunicadas ó distribuídos, y notificados *según los casos*, por la Oficina Internacional que corresponda, á las Naciones que se hallen en relación directa con ella.

Art. 6.º—El registro ó depósito hechos en el país de origen, de conformidad con la ley nacional de éste y trasmitido por la respectiva administración á la Oficina Internacional, será notificado por ésta á los demás de la Unión, los que le darán entera fé y crédito, salvo cuando se hallase en el caso previsto por el artículo 9.º del Tratado sobre Patentes, Marcas, etc., de México, y en el de falta de los requistios esenciales al reconocimiento de la propiedad internacional, si se trata de obras literarias ó artísticas, de acuerdo con el Tratado de esta materia subscripto en México.

A fin de que los Estados que forman la Unión puedan aceptar ó rehusar el reconocimiento de los derechos concedidos en el país de origen, y para los demás efectos legales de dicho reconocimiento, aquellos Estados tendrán un año de plazo desde la fecha de la notificación por la Oficina correspondiente.

En caso de negativa del reconocimiento de una patente, marca, dibujo, modelo, etc., ó del derecho sobre una obra literaria ó artística, por alguna de las administraciones de los Estados que forman la Unión, lo harán saber á la Oficina Internacional con la relación y motivos del caso, para que ésta la trasmita, á su vez, á aquélla de donde procede y á la parte interesada, á los efectos que corresponda según las leyes internas.

Art. 7.º—Todo registro ó reconocimiento del derecho intelectual é industrial, hecho en uno de los países de la Unión, y comunicado á los demás

en la forma prescripta en los artículos anteriores, surtirá los mismos efectos que si hubiese sido registrado ó reconocido en todos ellos, y toda nulidad ó caducidad de derecho, producida en el país de origen, comunicada en la misma forma á los demás, tienen en éstos los mismos efectos que en aquél.

La duración de la protección internacional derivada del Registro será la de las leyes del país que hubiese otorgado ó reconocido el derecho; y si ellas no contuviesen esta disposición, ó no señalasen tiempo, será: para las patentes, de 15 años; para las marcas de fábrica ó de comercio, modelos y dibujos industriales, de 10; y para las obras literarias y artísticas, de 25 años después de muerto el autor: los dos primeros plazos pueden renovarse ilimitadamente por los mismos trámites del primer registro.

Art. 8.º—Las Oficinas Internacionales para la Protección de la Propiedad Intelectual é Industrial serán regidas por un mismo Reglamento, proyectado de acuerdo por los Gobiernos de las Repúblicas de Cuba y de los Estados Unidos del Brasil, y aprobado por todas las demás de la Unión. Su presupuesto de gastos, sancionado por estos mismos Gobiernos, será costeado por todos los signatarios en la misma proporción establecida para la Oficina Internacional de las Repúblicas Americanas, de Washington, y se hallará á este respecto bajo el control de los Gobiernos en cuyo territorio tengan su asiento.

A la tasa de los derechos que el país de origen exija por los registros ó depósitos y demás actos que se derivan del reconocimiento ó garantía de la propiedad intelectual é industrial, se agregará un emolumento de cinco pesos oro americano, ó su equivalente en la moneda del país donde se verifique el pago, cuyo producto se distribuirá por partes iguales entre los Gobiernos en cuyo territorio funcionen las Oficinas Internacionales y al solo objeto de contribuir al sostenimiento de éstas.

Art. 9.º—Además de las funciones prescriptas en los artículos precedentes, las Oficinas Internacionales tendrán las que siguen:

1.ª—Reunir las informaciones de toda naturaleza que se refieran á la protección de la propiedad intelectual é industrial, publicarlas y circularlas entre los países de América, con la periodicidad conveniente;

2.ª—Fomentar el estudio de las cuestiones relativas á dichas materias, á cuyo efecto podrán publicar una ó más revistas oficiales, con inserción de todos los documentos que les remitan las administraciones de los países signatarios;

3.ª—Hacer presente á los Gobiernos de la Unión las dificultades que se opongan á la más fácil y eficaz aplicación del presente Convenio, indicando los medios de subsanarlos ó allanarlos;

4.ª—Concurrir con los Gobiernos de la Unión á preparar conferencias internacionales para el estudio y progreso de las legislaciones sobre propiedad intelectual é industrial, para las reformas que conviniera introducir en el régimen de la Unión ó en los Tratados vigentes sobre la misma materia, y en caso de que tales conferencias se realizasen, los directores de las Oficinas, que no hubieran sido nombrados para representar á algún país, tendrán derecho de asistir á sus sesiones, emitir sus opiniones en ellas, pero no de votar.

5.ª—Presentar al Gobierno del país donde funcionen una Memoria anual de sus trabajos, la que será comunicada á todos los Estados de la Unión;

6.ª—Entablar relaciones de canje de publicaciones, informes y datos concurrentes al progreso de la institución, con las oficinas é institutos similares, y con corporaciones científicas, literarias, artísticas é industriales de Europa y América;

7.ª—Cooperar como agente de cada uno de los Gobiernos de la Unión, para el dsempeño de cualquier gestión, iniciativa ú oficios concurrentes á los fines de la presente Convención, ante las administraciones de las demás.

Art. 10.—Las disposiciones contenidas en los Tratados de México, de 27 de Enero de 1902, sobre patentes de invención, dibujos y modelos industriales y marcas de fábrica y comercio, y sobre propiedad literaria y artís-

tica, en cuanto á las formalidades del registro ó reconocimiento del derecho en los demás países que no sean el de origen, se consideran substituídas por las prescripciones de la presente Convención, desde que quede establecida una de las Oficinas Internacionales, y sólo con relación á los Estados que concurran á su constitución; en todo lo demás, dichos Tratados quedarán en vigencia, y la presente Convención será considerada como adicional de los mismos.

Art. 11.—Los Gobiernos de las Repúblicas de Cuba y de los Estados Unidos del Brasil procederán á la organización de las Oficinas Internacionales, cuando hayan ratificado la presente Convención por lo menos las dos terceras partes de las Naciones que corresponden á cada grupo de las enunciadas en el artículo 3.o No será necesario el establecimineto simultáneo de las dos Oficinas, pues, habiendo el número antes establecido de Gobiernos adherentes, podrá instalarse una sola, quedando á cargo del Gobierno en cuya sede corresponda la Oficina, tomar las medidas que conduzcan á dicho resultado, haciendo uso de las facultades que contiene el artículo 8.o

En el caso de que se haya establecido una de las dos Oficinas á las que la presente Convención se refiere, podrán acudir á ella, para todos los efectos en la misma Convención previstos, los países que pertenezcan á grupo distinto de aquél al que la Oficina establecida corresponde, hasta tanto quede constituída la segunda. Cuando ésta se constituya, la primera le remitirá todos los informes á que el segundo párrafo del artículo 12 se refiere.

Art. 12.—Por lo que respecta á la adhesión de las Naciones de América á la presente Convención, ella será comunicada al Gobierno de los Estados Unidos del Brasil, el que la dará á conocer á los demás, haciendo esta comunicación las veces de canje.

El Gobierno del Brasil notificará, además, esta adhesión á las Oficinas Internacionales, y éstas remitirán al nuevo Gobierno adherente un estado completo de todas las marcas, patentes, modelos, dibujos, y obras literarias y artísticas registradas y que á esa fecha se hallasen bajo la protección internacional.

(23 de Agosto de 1906.) (1)

---

(1) Actas de la Tercera Conferencia Internacional Americana.—Río Janeiro, Julio, 1906, publicadas por el Departamento de Estado, Habana, 1906.

PROPIEDAD INTELECTUAL

LEY DE 10 DE ENERO DE 1879

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 1.º—La propiedad intelectual comprende, para los efectos de esta Ley, las obras científicas, literarias ó artísticas que puedan darse á luz por cualquier medio.

Art. 2.º—La propiedad intelectual corresponde:

Primero.—A los autores respecto de sus obras.

Segundo.—A los traductores respecto de su traducción, si la obra original es extranjera y no lo impiden los Convenios Internacionales, ó si siendo española, ha pasado al dominio público, ó se ha obtenido en caso contrario el permiso del autor. (1)

Tercero.—A los que refunden, copian, extractan, compendian, ó reproducen obras originales respecto de sus trabajos, con tal que siendo aquéllas españolas se hayan hecho éstos con permiso de los propietarios.

Cuarto.—A los editores de obras inéditas que no tengan dueño conocido, ó de cualesquiera otras también inéditas de autores conocidos que hayan llegado á ser de dominio público.

Quinto.—A los derecho-habientes de los anteriormente expresados ya sea por herencia, ya por cualquier otro título traslativo de dominio.

Art. 3.º—Los beneficios de esta Ley son también aplicables.

Primero.—A los autores de mapas, planos ó diseños científicos.

Segundo.—A los compositores de música.

Tercero.—A los autores de obras de arte respecto á la reproducción de las mismas por cualquier medio.

Cuarto.—A los derecho-habientes de los anteriormente expresados.

Art. 4.º—Alcanzan asimismo los beneficios de esta Ley:

Primero.—Al Estado y sus Corporaciones y á las provinciales y municipales.

Segundo.—A los Institutos científicos, literarios ó artísticos, ó de otra clase legalmente establecidos.

Art. 5.º—La propiedad intelectual se regirá por el derecho común, sin más limitaciones que las impuestas por la Ley.

Art. 6.º—La propiedad intelectual corresponde á los autores durante su vida, y se trasmite á sus herederos testamentarios ó legatarios por el término de 80 años. También es trasmisible por actos entre vivos, y corresponderá á los adquirentes durante la vida del autor, y 80 años después del fallecimiento de éste si no deja herederos forzosos: mas si los hubiera, el derecho de los adquirentes terminará 25 años después de la muerte del

---

(1) Véase el artículo XIII del Tratado entre los Estados Unidos y España, de 10 de Diciembre de 1898, la Orden número 160 de 12 de Junio de 1901, página 136 y la Orden número 119 de 19 de Marzo de 1900, que se inserta más adelante.

autor, y pasará la propiedad á los referidos herederos forzosos por tiempo de 55 años.

Art. 7.º—Nadie podrá reproducir obras ajenas sin permiso de su propietario, ni aún para anotarlas, adicionarlas ó mejorar la edición; pero cualquiera podrá publicar como de su exclusiva propiedad comentarios, críticas y notas referentes á las mismas, incluyendo sólo la parte del texto necesario al objeto.

Si la obra fuese musical, la prohibición se extenderá igualmente á la publicación total ó parcial de las melodías, con acompañamiento ó sin él, transportadas ó arregladas para otros instrumentos ó con letra diferente ó en cualquier otra forma que no sea la publicada por el autor.

Art. 8.º—No es necesaria la publicación de las obras para que la Ley ampare la propiedad intelectual. Nadie, por tanto, tiene derecho á publicar sin permiso del autor una producción científica, literaria ó artística que se haya estenografiado, anotado ó copiado durante su lectura, ejecución ó exposición pública ó privada, así como tampoco las explicaciones orales.

Art. 9.º—La enajenación de una obra de arte, salvo pacto en contrario, no lleva consigo la enajenación del derecho de reproducción, ni del de exposición pública de la misma obra, los cuales permanecen reservados al autor ó á su derecho-habiente.

Art. 10.—Para poder copiar ó reproducir en las mismas ó en otras dimensiones, y por cualquier medio, las obras de arte originales existentes en galerías públicas en vida de sus autores, es necesario el previo consentimiento de éstos.

Registro.

Artículo 33.—Se establecerá un Registro general de la propiedad intelectual en el Ministerio de Fomento. (1)

En todas las Bibliotecas provinciales y en las del Instituto de segunda enseñanza de las capitales de provincia donde falten aquellas Bibliotecas, se abrirá un Registro en el cual se anotarán por orden cronológico las obras científicas, literarias ó artísticas que en ellas se presenten para los objetos de esta Ley.

Con el propio objeto se anotarán igualmente en el Registro los grabados, litografías, planos de arquitectura, cartas geográficas ó geológicas, y en general cualquier diseño de índole artística ó científica.

Art. 34.—Los propietarios de las obras expresadas en el artículo anterior entregarán firmados en las respectivas Bibliotecas tres ejemplares de cada una de aquellas obras: uno que ha de permanecer depositado en la misma Biblioteca provincial ó del Instituto; otro para el Ministerio de Fomento, y el tercero para la Biblioteca Nacional.

Obtenidos de los Jefes de las Bibliotecas el recibo correspondiente y el certificado de la inscripción de las obras en el Registro provincial, se dirigirán los propietarios de las mismas al Gobierno civil, á fin de que éste participe al Ministerio de Fomento la inscripción realizada, y le remita los dos ejemplares que en cada caso corresponden al propio Ministerio y á la Biblioteca Nacional.

Los Gobiernos civiles enviarán semestralmente á la Dirección general de Instrucción pública un estado de las inscripciones efectuadas y de sus vicisitudes ulteriores, para formar el Registro general de la propiedad intelectual.

Art. 35.—Los autores de las obras científicas, literarias ó artísticas estarán exentos de todo impuesto, contribución ó gravamen por razón de inscripción en el Registro.

Las leyes fijarán el impuesto que corresponda por la trasmisión de dicha propiedad.

Art. 36.—Para gozar de los beneficios de esta Ley es necesario haber

---

(1) La Secretaría de Gobernación tiene á su cargo el Registro General de la Propiedad Intelectual y ejerce las facultades que por esta ley se atribuyen al Ministerio de Fomento. Véase la Orden número 119 de 19 de Marzo de 1900.

inscripto el derecho en el Registro de la propiedad intelectual, con arreglo á lo establecido en los artículos anteriores.

Cuando una obra dramática ó musical se haya representado en público, pero no impreso, bastará para gozar de aquel derecho presentar un solo ejemplar manuscrito de la parte literaria, y otro de igual clase de las melodías con su bajo correspondiente en la parte musical.

El plazo para verificar la inscripción será el de un año, á contar desde el día de la publicación de la obra; pero los beneficios de esta Ley los disfrutará el propietario desde el día en que comenzó la publicación y solo los perderá si no cumple aquellos requisitos dentro del año que se concede para la inscripción.

Art. 37.—Los cuadros, las estatuas, los bajos y altos relieves, los modelos de arquitectura ó topografía, y en general todas las obras del arte pictórico, escultural ó plástico quedan excluídas de la obligación del Registro y del depósito.

No por ello dejan de gozar plenamente sus propietarios de todos los beneficios que conceden esta Ley y el derecho común á la propiedad intelectual.

REGLAMENTO

TITULO PRIMERO

DE LAS OBRAS

CAPITULO I.

LOS AUTORES Y PROPIETARIOS.

Artículo 1.º—Se entenderá por obras, para los efectos de la Ley de Propiedad intelectual, todas las que se producen y puedan publicarse por los procedimientos de la escritura, el dibujo, la imprenta, la pintura, el grabado, la litografía, la estampación, la autografía, la fotografía, ó cualquier otro de los sistemas impresores ó reproductores conocidos ó que se inventen en lo sucesivo.

Art. 2.—Se considerará autor, para los efectos de la Ley de Propiedad intelectual, al que concibe y realiza alguna obra científica ó literaria, ó crea y ejecuta alguna artística, siempre que cumpla las prescripciones legales.

Art. 3.—La firma y presentación de una obra como autor deja á salvo la prueba en contrario, y toda cuestión de falsificación ó usurpación deberá resolverse exclusivamente por los Tribunales. Cuando pendiente la inscripción de una obra se suscitase por un tercero cuestión sobre su pertenencia ó propiedad, y se formalizare oposición, no se suspenderá aquélla; pero se hará constar en el Registro y certificaciones que se expidan que "hay reclamación presentada."

Art. 4.—Será considerado traductor, refundidor, copista, extractor ó compendiador, salvo prueba en contrario, el que así lo consigne en las obras científicas ó literarias que publique, no existiendo en los convenios internacionales estipulaciones que lo contradigan.

Art. 5.—Para refundir, copiar, extractar, compendiar ó reproducir obras originales españolas se necesitará acreditar que se obtuvo por escrito el permiso de los autores ó propietarios, cuyo derecho de propiedad no haya prescrito con arreglo á la Ley; y faltando aquel requisito, no gozarán sus autores de los beneficios legales, ni producirá efecto su inscripción en el Registro.

Art. 6.—Se considerará editor de obras inéditas á todo el que publique las que estén manuscritas y no han visto la luz pública, ya vayan acompañadas de discursos preliminares, notas, apéndices, vocabularios, glosarios y otras ilustraciones, ó ya se publique sólo el texto manuscrito.

Art. 7.—La propiedad que se reconoce á los editores en el artículo 26 de la Ley subsistirá mientras no se pruebe en forma legal quién es el autor ó traductor ignorado, omitido ó encubierto. Cuando se acredite dicha circunstancia, el autor ó traductor ó sus derecho-habientes sustituirán en todos sus derechos á los editores de obras anónimas ó seudónimas, ateniéndose en este caso á los términos de los contratos que tengan celebrados.

Si no existiesen contratos, la cuestión de indemnización y cuantas reclamaciones hagan los interesados serán sometidas al dictamen de peritos nombrados por ambas partes, y de un tercero por el Juez en caso de discordia.

Art. 8.—Para que puedan aplicarse los beneficios del artículo 3.º de la Ley, es necesario:

Primero.—Que los autores de mapas, planos ó diseños científicos, declaren que son productos de su inteligencia, y los firmen, identificando sus personas con su correspondiente cédula personal.

Segundo.—Que los compositores de música cumplan iguales formalidades, presentando tres ejemplares si se ha impreso la obra, y si se ha representado, pero no impreso, bastará cumplir lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley, remitiendo el ejemplar al Registro general del Ministerio de Fomento.

Art. 9.—Toda trasmisión de la propiedad intelectual, cualquiera que sea su importancia, deberá hacerse constar en documento público, que se inscribirá en el correspondiente registro, sin cuyo requisito el adquirente no gozará los beneficios de la Ley.

Art. 10.—La prueba pericial á que se refiere el artículo 27 de la Ley se ajustará á las reglas prescritas por la de Enjuiciamiento Civil, á cuyo resultado deberán atenerse los Tribunales.

Art. 11.—Todo lo referente á las obras dramáticas y musicales se regirá además por el título II de este Reglamento.

CAPITULO V.

DE LA INSCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Artículo 22.—Todo el que pretenda disfrutar los beneficios de la Ley presentará en el Registro:

Primero.—Una declaración en papel de hilo, firmada por el interesado, en que se haga constar la naturaleza de la obra y sus circunstancias, y el concepto legal bajo el cual se solicita la inscripción.

Segundo.—Tres ejemplares de la obra ó de la parte literaria, y otro de igual clase de las melodías con su bajo correspondiente en su parte musical, cuando se trate del caso marcado en el artículo 36 de la Ley.

Tercero.—Para ser admitidos en el Registro, tanto los ejemplares de las obras relacionadas como las colecciones periódicas, deberán presentarse sencillamente encuadernadas, firmadas las portadas ó el primer número por el propietario ó su representante en el acto de la inscripción, y rubricados ó sellados cada uno de los pliegos ó números de que conste.

No se admitirán en el Registro las entregas ó cuadernos de obras en publicación mientras no formen un tomo.

Cuarto.—La cédula de vecindad y la copia legalizada del poder, ó de la autorización simple, escrita, si la declaración se firma á nombre de otro.

Art. 23.—Toda inscripción en el Registro de la propiedad intelectual hará constar las circunstancias siguientes:

Nombre, apellidos y domicilio del solicitante.
Título de la obra.
Clase de la misma.
Nombre y apellidos del autor, traductor, arreglador, etc., etc.

CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DEFENSA COMERCIAL

OFICINAS: CRESPO 21 ALTOS TELEFONO A-8069

Recibimos del Sr. ....

la cantidad de Un peso cincuenta cts., moneda oficial, *importe de la cuota durante el mes de* ....

Habana .... *de* .... *de 191*......

EL COLECTOR Por la Dirección

HABANA

NOTA. El recibo es personal e intransferible Es requisito indispensable estar al corriente en el pago de las mensualidades

Para que este recibo sea válido debe estar firmado por la Dirección y tener el sello del Centro.

Nombre, apellidos y domicilio del propietario.
Establecimiento donde se ha hecho la impresión ó reproducción, y su procedimiento.
Lugar y año de la impresión.
Edición y número de ejemplares.
Tomos y tamaño, y páginas de que consta.
Fecha de la publicación, y todos los demás datos que sirvan para identificar la obra y llenar los requisitos reglamentarios.

Art. 24.—Todas las trasmisiones y cuanto afecte á la propiedad intelectual se anotarán detalladamente en la hoja de su referencia. A este fin el interesado presentará testimonio bastante y fehaciente del documento justificativo, que se archivará en el Registro, devolviendo los originales al que los haya presentado.

Art. 26.—Al realizar la entrega del certificado de inscripción definitiva, la persona que la haya solicitado ó aquélla á quien ésta autorice deberá firmar su recibo en el libro correspondiente.

Art. 26.—El interesado á quien se extravíe un documento de inscripción podrá reclamar y obtener certificaciones de la inscripción definitiva de su obra, expedidas en papel del sello correspondiente, y producirán los mismos efectos legales que aquél.

Art. 27.—Asimismo expedirá el Registro general certificaciones acerca del estado de las obras, mediante solicitud, y previos los informes de los Registros provinciales, si se trata de obras de esta procedencia; pero siempre se extenderán á continuación de la instancia que los motive.

CAPITULO VI.

DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

Artículo 28.—El Registro general de Propiedad intelectual se llevará en el Ministerio de Fomento por medio de los libros que sean necesarios. (1)

A este efecto, además de los índices y libros auxiliares, se abrirán libros-matrices para inscribir, definitivamente y con la debida separación, todas las obras bajo los conceptos de *Obras científicas y literarias*, *Obras dramáticas y musicales*, *Obras de índole artística*, no exceptuadas expresamente por el artículo 37 de la Ley, y *Periódicos*.

La inscripción de cada una de las obras que se presenten, se hará en estos libros por riguroso orden cronológico, y bajo el número correspondiente, con una *hoja* especial donde se consignarán todas sus vicisitudes.

Art. 29.—En los Registros provinciales, además del Libro-diario de anotaciones, se llevará un Registro provisional talonario y una hoja especial para cada obra, donde se copiará el certificado de inscripción definitiva y se consignarán todas las vicisitudes de aquélla.

Art. 30.—El Bibliotecario anotará en el Libro-diario las obras que al efecto se presenten, librando el certificado de inscripción siempre que aquéllas y los documentos que deben acompañarlas, cumplan los requisitos establecidos. Este certificado deberá canjearse por el definitivo de inscripción expedido por el Registro general tan luego como así se anuncie en el *Boletín Oficial* de la provincia.

Art. 31.—La presentación de los documentos á que se refiere el artículo 22 se anotará por orden riguroso de fechas en un Libro-diario que se llevará en el Ministerio de Fomento, en las Bibliotecas provinciales, y en las de los Institutos de segunda enseñanza de las capitales de provincias donde falten aquéllas, entregando al interesado un documento provisional en que se haga constar la hora y día de la petición de inscripción, el número de orden y las demás circunstancias necesarias para identificar la obra presentada.

Tanto por este recibo como por la inscripción en el Registro general de la Propiedad no se exigirá derecho ni gratificación alguna.

Art. 32.—Todas las anotaciones provisionales que se hayan hecho en

(1) La Secretaría de Gobernación, según se observa en el artículo 33 de la ley.

solicitud de inscripción se trasladarán precisamente á los libros-matrices dentro de los treinta días de la fecha de aquéllas.

Cuando se trate de consignar en el Registro general las vicisitudes ulteriores de las obras presentadas en provincias, este plazo se contará desde la fecha de entrada de los respectivos estados semestrales.

Art. 33.—Se insertará trimestralmente en la *Gaceta de Madrid* una relación de todas las obras presentadas, durante dicho período, debiendo quedar entregados en las Bibliotecas respectivas los ejemplares que les correspondan dentro del preciso término de los treinta días siguientes á la publicación de aquélla, siendo el encargado del Registro responsable de la falta de cumplimiento de lo dispuesto en este artículo.

La misma obligación y responsabilidad alcanzarán á los encargados del Registro en provincias, respecto de las obras depositadas con arreglo al artículo 34 de la Ley.

Art. 38.—Para rectificar cualquier error ú omisión sustancial que se hubiere padecido en los Libros-registros, será necesario la instrucción de expediente en que, previa audiencia del interesado, resuelva la Dirección general de Instrucción pública.

Núm. 119.

Cuartel General de la División de Cuba.

Habana, 19 de Marzo de 1900.

El Gobernador General de Cuba, á propuesta del Secretario de Estado y Gobernación, ordena la publicación de la siguiente orden:

I.—Los autores ó sus derecho-habientes de obras extranjeras, científicas, artísticas y literarias, gozarán en la Isla de Cuba de la protección que concede la Ley de Propiedad Intelectual de 10 de Enero de 1879, durante el tiempo en que son protegidas en su país de origen si no excede del que concede aquella Ley y siempre que cumplan los requisitos que la misma y su Reglamento exigen.

II.—El Registro General á que se refiere el artículo 33 de la mencionada Ley se llevará en la Secretaría de Estado y Gobernación.

III.—Las obras extranjeras se inscribirán en el Registro General. Para obtener la inscripción será necesario la presentación de un certificado expedido por la autoridad competente del país de origen de la obra suficientemente legalizado, del que conste la propiedad á favor del que trate de inscribirla.

IV.—Los Gobernadores Civiles y los Alcaldes Municipales no suspenderán en ningún caso, la representación ó lectura, de obras literarias ó musicales extranjeras, al tenor de lo que dispone el artículo 63 del Reglamento, sino cuando el reclamante justificare ser el propietario de la obra ó representante del propietario, mediante la presentación del certificado de inscripción expedido por el encargado del Registro General y del testimonio de poder en su caso.

V.—La inscripción de las obras extranjeras no devengará derechos y los propietarios ó sus representantes podrán obtener libre de gastos un certificado de que la obra se halla inscripta.

El Brigadier General de Voluntarios, Jefe de Estado Mayor,

ADNA R. CHAFFEE.

PATENT AND TRADE-MARK REGULATIONS.

COPYRIGHTS.

PATENT AND TRADE-MARK REGULATIONS.

At the time of the ceasing of the Spanish domination in Cuba, Porto Rico, and the Philippines, there existed in those territories two different patent laws, to wit, one concerning those patents to be empolyed within the Spanish territory, and the other confined to the patents to be used in the Spanish insular possessions.

In 1873 the Minister of public works proposed to extend to these possessions the same legislation of the Peninsula, but advising, at the same time, to confine the right of issuing patents to said ministry of public works.

The Council of State, however, did not agree on this point, and by a royal order, dated January 17, 1873, the proposed centralization of the right of issuing patents was declared to be not proper, "owing to the difference in the political and administrative organization of the Provinces."

Under the present republican regime of Cuba the superior authority in matters of patents in the Secretary of Agriculture, Industry and Commerce.

The two patent offices in Cuba to-day are the office of the Secretary of Agriculture, Industry and Commerce and the Sociedad Económica de Amigos del País. All the other offices mentioned in the royal decree of June 30, 1833, have been abolished. The civil governors of the Provinces intervene only in the forwarding to the Secretary of the applications for patents and privileges.

On the 22d of September, 1904, the Government of Cuba, in conformity with article 16 of the international convention, signed at Paris March 20, 1883, for the protection of industrial property, notified the Swiss Government of the adhesion of the Republic of Cuba to the said convention, approved by the Cuban Senate on the 5th and ratified by the President on the 8th of the same month. Cuba has also made a treaty with France for the protection of industrial property, and by proclamation of the President of the United States, dated the 17th day of November, 1903, Cuban citizens enjoy the same benefits in the United States as Americans under copyright law.

TREATY OF PARIS.

Article XIII of the treaty of Paris, dated the 10th of December, 1898, is as follows:

The rights of property secured by copyrights and patents acquired by Spaniards in the island of Cuba and in Porto Rico, the Philippines, and other ceded territories, at the time of the exchange of the ratification of this treaty, shall continue to be respected. Spanish scientific, literary, and artistic works, not subversive of public order in the territories in question, shall continue to be admitted free of duty in such territories for the period of ten years, to be reckoned from the date of the exchange of the ratifications of this treaty. (1)

COPYRIGHTS.

The law of copyrights in force in Cuba is that of January 10, 1879, extended to this island by royal order of January 14, 1879.

This has been modified by civil order 119, series 1900, whereby it is provided as follows:

"I. Authors of foreign scientific, artistic, and literary works, or their agents or representatives, shall enjoy in the island of Cuba the protection granted by the law of intellectual property of January 10, 1879, for the period during which said works are protected in the country where they originate, provided this period does not exceed the time allowed in the aforementioned law, and provided said authors comply with the requirements of the same and its regulations.

II. This provided that the general register referred to in paragraph 33 of said law shall be kept in the Department of State and Government.

"III. Foreign works must be entered in the general register. To effect said registration, a duly legalized certificate must be presented from the proper authority of the country where the work originates, as a guarantee of proprietorship in favor of the person soliciting the registration.

"IV. Civil governors and municipal mayors shall not suspend in any case the representation, reading, or performance of literary or musical works, in accordance with the provisions of paragraph 63 of the regulations of the law of intellectual property, except in cases where the claimant proves himself to be the proprietor of the work, or his agent or representative, by producing the certificate of registration issued by the general registry and the power of attorney whenever this be necessary.

"V. No fees shall be collected for the registration of foreign works, and certificates of registration will be issued to the

(1) Ratifications exchanged 11 April, 1899.

proprietors of such works, or their agents or representatives, free of charge''.

Civil order 55, series 1901, provides that duly legalized notarial certificates of proprietary rights containing the titles to the same in full shall be considered sufficient for their inscription in the registry of foreign copyrights, provided that the public officer in whose presence the document is executed certifies to having had presented to him the original of the certificate of copyrights.

Civil order 160, series 1901, hereinbefore mentioned, provides for the protection of copyrights upon the filing of a certificate of registration, issued by the librarian of Congress, with the Governor of the Island, and contained a penal clause punishing the infringement of copyrights.

Civil order 54, series 1902, provides that the general register of literary property, provided for in article 33 of the law of January 10, 1879, and in article 2 of civil order 119, series 1900, shall be kept in the section of general government of the Department of State and Government in the manner as the register of foreign literary property.

For the purposes of article 34 of the law, it is provided that the records relating thereto and the works deposited in the printing bureau of the department of state and government shall be transferred to the general register of literary works.

The connection of the provincial registries with the general registry shall be the same as that existing prior to January 1. 1899, with the general registry of the department of development (Ministerio de Fomento) and the general directory of public instruction, and they will forward to said registry the semi-annual statements of the inscriptions effected and their after history, in accordance with said paragraph 3 of the aforesaid article 34 of the law.

The three copies of each scientific, literary, or dramatic work which, in accordance with royal order of January 14, 1879, the interested parties must submit at the time of requesting inscription, and which, prior to January 1, 1899, were forwarded to the Ministerio de Fomento of Spain, shall in the future be sent, through the Civil Governor, to the general registry of literary works, one of which copies shall go to the national library, one

to the university, and a third shall remain in the archives of the registry.

The copy or copies in the case of musical works which must be presented shall be filed in the general registry of literary works, unless otherwise directed in the future.

PATENT LAWS.

ROYAL ORDINANCE OF JUNE 30, 1833.

The King: By royal decree of March 27, 1826, to be executed within the limits of this my kingdom and adjacent islands, I was pleased to take measures which I deemed to be conducive to encourage and protect my intelligent and industrious vassals who, to the advantage of science and art, should happen to invent new machines, instruments, apparatuses, or methods, scientifical or mechanical, as well as those who should propose to introduce them from foreign countries or materially improve those which were already in use. For that purpose, as it was necessary and just, I promulgated some rules tending to secure for them the ownership and enjoyment of their interventions, granting them exclusive privilege to that effect for a certain time, so as to reconcile the protection due to private interests and to the benefit of the industry, protecting them against all usurpation and avoiding the dangers of a stagnation and monopoly in the matter of inventions.

Subsequent to that time several letters of privilege published in the Gaceta have been granted for this my kingdom, and two more upon the advice of the council of the Indies for the introduction and use in the Philippine Islands of a foreign machine destined to smelt and refine iron and for weaving fobrics, whereupon I recommended to the same council to study the manner of putting the said decree into operation in all my dominions of America and Asia, with such changes and amendments as circumstances may require. And acting in accordance with the reports of the said council of April 20, 1829, and December 20, 1832, and after hearing the reports of the intendents-general of Cuba, the Philippine Islands, and Porto Rico, the comptroller of the treasury of the Indies, and my attorney-general, I have decided to promulgate the following articles:

1. Every person of whatever condition or country who proposes to establish or establishes a machine, apparatus, instrument, process, or operation, mechanical or chemical, which, either wholly or in part, are new or have not been established in the same manner or form in either Cuba, Porto Rico, or the Philippine Islands, shall have the exclusive right of ownership and use of the whole or of the part which is not in operation there, subject to the rules and conditions to be hereafter set forth and to the laws, royal orders, regulations, and ordinances to police. But

as it is already declared by me in regard to Cuba, by royal order of December 27, 1827, communicated to the indendent-general of Habana, it is to be understood that the privilege of introduction refers only to the manner of carrying the same into effect, and that the faculty of applying it to different objects is free to all others.

2. Taking into consideration the particular condition of the island of Cuba, where no inducement is necessary for the promotion of the agricultural industry, especially in the branch of the manufacture of sugar boxes, the owners of the estates, as well as the authorities, follow very closely the progress made in the matter in foreign countries and introduce and put into operation at once the machines, instruments, apparatuses, processes, and scientific methods applicable to their business, the concession of the privilege shall be limited to inventors and importers. Mere importers shall be dealt with at the discretion of the Captain-General and the intendent, who, acting in the capacity of the superior directive board, and after hearing the opinion of the city council, of the board of commerce or promotion of public welfare, mention of which shall be made in article 28, and the Economical Society, shall decide, if it is deemed advisable, what are the branches of industry or agriculture, as well as the districts, in reference to which no privilege is to be granted. This shall be done by special rules or additional articles, which shall be submitted to me for approval.

3. To secure for the interested party the exclusive ownership of the invention a royal letter of privilege shall be granted to him, and this shall be done without entering into any examination of the novelty or usefulness of the invention, and with the understanding that the concession is not to be taken in any manner or form as an indorsement of its novelty and usefulness, the interested party remaining subject to the provisions of the present ordinance.

4. (Modified.) Privileges shall be granted for periods of five, ten, of fifteen years, as the applicants may desire, in cases of invention, and for five years alone in cases of importation from abroad, it being understood that the privilege granted for the establishment or introduction of the machines, apparatuses, instruments, processes, or operations, mechanical or chemical, is for doing something in these kingdoms, but not to bring into them any object manufactured abroad which shall be subject to the provisions of the tariff in regard to importations. (1)

5. The privilege granted for five years to the inventors may be extended five years longer upon just and good reasons. Privileges granted for periods of ten and fifteen years can not be extended.—*(See Order No. 196)*.

6. Modified.) Anything which is not practiced and used, either in these dominions or in any foreign country, shall be a

(1) By royal order of January 17, 1873, the issuing of patents of "introduction" was suppressed.

proper matter for a privilege of invention. What is not in use in the island into which the importation is proposed, but which is in use in other islands, in Spain, or in a foreign country, shall be a proper matter for a privilege of introduction, provided that no privilege shall be granted for anything the models or descriptions of which may be found in the city corporations, boards of commerce or promotion of public welfare, economical societies, and archives of the Government, unless three years have elapsed since its importation without its having been put into practice. In that case a privilege of introduction shall be granted for only five years.

7. (Modified.) Applicants for a privilege shall have to appear either personally or through an attorney, and by means of a memorial drawn in accordance with model No. 1, attached to this ordinance, to the intendent of the Province of their residence. Applications in the islands of Cuba shall be filed before the intendent of Habana.

8. Applications shall refer to only one object, and shall be accompanied with a drawing or model and a proper description and explanation of the invention, specifying in the proper way which is the mechanism or process which it is claimed has never been practiced before. Everything must be stated clearly and precisely, in order to prevent doubts after the real nature of the claim on which the privilege has been granted.

9. The models shall have to submitted, as well as the drawings, descriptions, and specifications, in a sealed box; but the drawings, descriptions, and specifications, may also be inclosed in a sealed envelope. In either case a label, prepared according to model No. 3, shall be affixed to the package.

10. (Modified.) The intendent shall cause the word ''presentado'', as well as the seal of his office, to be stamped on the package, and shall give the applicant a certificate showing that the letter was received. If the application is made in any of the subaltern Provinces of Cuba, the letter of transmittal to the intendent of the capital shall be delivered to the applicants in order that they themselves, or some on in their name, should take it to the intendent of Habana.

11. (Modified.) The intendent shall refer all the papers to the superior directive board, which, in his presence and in the presence of the attorney-general, shall cause the package to be opened. If the documents found therein have been drawn in accordance with article 8 of this ordinance, the privilege shall be granted without further examination, and a copy of the resolution passed to this effect shall be sent to the captain-general, to whom the applicant shall then address a petition drawn in accordance with No. 2, requesting him to issue in his favor and in my name a letter of privilege according to model No. 4.

12. (Modified.) Before the letter is issued the applicant shall produce a receipt showing that the following fees have been paid by him to the board of commerce or promotion of public welfare, to wit:

For a privilege of five years.	$ 70
For a privilege of ten years.	210
For a privilege of fifteen years.	420
For mere introduction.	210

One-half of these fees shall go to the board of commerce or promotion of public welfare, to be applied to the progress of the arts and industry, and the other half shall be sent to Spain to the conservatory at Madrid.

An additional fee of $8 shall be paid for the issue of the patent. *(See Order No. 196).*

13. After the patent is issued, the Governor will send a copy thereof to the Intendent, and it shall be the duty of the latter to transmit to the board of commerce or promotion of public welfare the documents in the case, properly sealed, and to report to me, through my secretary of fomento, sending at the same time the portion of the fee corresponding to the Royal Conservatory of Arts, in which institution a record shall be made of the patent granted, according to the provisions of article 15.

All the documents and papers relating to patents shall be kept in rooms properly arranged for this purpose in the office of the board of commerce or promotion of public welfare, and no package shall be opened except in case of litigation and by order of a court of competent jurisdiction.

14. The concessions or privileges shall be published in the respective Diario del Gobierno and the Gaceta de Madrid.

15. (Modified.) A book shall be kept in the boards of commerce or promotion of public welfare, in which all the patents of privilege shall be recorded chronologically, with exception of the dates, names, and residence of the patentees, the object of the privilege, and the time of its duration. This register shall be open to public inspection.

16. Should the interested party come to this Kingdom and request a patent, either personally or through an attorney, he shall have to comply with the provisions of articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14 of the royal decree of March 27, 1826, it being understood that the matter is to be transacted in the department of fomento and the council of the Indies, and that the time granted by article 4 shall be extended or shortened at the discretion of the authorities, according to the distances and the object of the patent.

17. The patentee shall enjoy the exclusive right to use of the invention, machinery, etc., for which the patent was granted,

and no one shall have right to use or put it into practice, either the entire object or any part thereof which he has declared to be new or not used in the district where it is to be introduced, without his consent. The identity of the invention is to be determined by the model, drawings, and description filed with the application, which shall serve at all times as evidence.

18. (Modified.) The period of ownership of the invention shall be counted from the day and hour of the filing of the application and documents before the intendent; and if two or more persons have made application for patents for the same object, the patent shall be granted to the person who first made application. In case application is made by two or more persons, some of whom are in these kingdoms and others in Cuba, Porto Rico, and the Philippine Islands, the patent shall be granted to all if no more than one month appears to have intervened between the dates of the applications in those islands and here. This period shall be extended to four months for those of the Philippine Islands. If the difference between the dates of application is greater, the patent shall be given to the first applicant.

19. Patentees shall have the right to assign, transfer by gift, donation, purchase, or any other contract, and also by last will and testament, the privileges granted to them as any other kind of property.

20. Assignments and transfer shall have to be made by public deed, which shall set forth whether the privilege has been transferred for the purpose of being put into practice in the whole district or in only one of the Provinces or localities of the same; also whether the transfer is absolute and in full; whether the patentee shall or shall not use it himself, and whether the assignee shall or shall not have the right to transfer the patent to some one else in his turn.

21. Assignees shall be bound to file a certified copy of the deed of assignment with the intendent before whom the application for the patent was originally filed; and he, after having caused the said deed to be recorded, shall forward it to the capital of the island and to the board of commerce or promotion of public welfare. The intendent shall also give notice of the transfer to my secretary of fomento, who will transmit the information thus given to him to the Royal Conservatory of Arts, where proper record shall be made of the said transfer in the manner and form specified in article 13. The transfer of the patent shall be null and void if the certified copy of the deed of transfer is not filed as above provided within sixty days after the date of execution.

22. The duration of the privileges shall be counted from the date of the patent.

23. (Modified.) Patents shall be terminated and become valueless were the following cases:

(1) At the expiration of the period for which they were granted.

(2) When the interested parties do not apply for the royal letters of patents within three months, to be counted from the dates of the applications.

(3) When the patentee himself, or some one else in his name, has failed to put the patent into practice within the time fixed for that purpose.

(4) When the patentee abandons the patent, total suspension of the exercise of the patent for an uninterrupted period of one year and one day will be considered as abandonment.

(5) When evidence is produced that the object protected by a patent of introduction is in practice in some other district or is described in printed books, plates, models, drawings, etc., preserved in the city councils, boards of commerce, economical societes, Government archives, etc., without having passed the three years mentioned protected by the patent and represented as new and a matter of invention of the applicant is established and in practice in some other part of the dominions of His Majesty or in foreign countries.

24. (Modified.) At the expiration of the term of the patent the president of the board of commerce or promotion of public welfare shall give notice to the intendent of the capital of the island, who shall report the fact to the superior directive board, where a resolution shall be passed directing that the patent be canceled. Information of these proceedings shall be transmitted by the said board to the department of fomento and through it to the director of the Royal Conservatory.

25. In all other cases of termination of a patent the declaration shall be made by the court of competent jurisdiction at the request of some interested party. The said court, upon consideration of the evidence produced before it, shall decide whether the patent has or has not been terminated.

26. The courts of competent jurisdiction in these matters shall be the courts of the intendants of the respective Provinces. Te petitions shall be filed before the intendant of the Province where the patentee is domiciled. The appeal against the decisions of the intendants shall be taken to the superior board for matters of contention and from this board to the council.

27. As soon as a patent shall be terminated or is terminated for any of the reasons stated in article 23, the intendant shall give notice of the fact to the board of commerce or promotion of public welfare, which shall proceed to open the package containing the documents that were presented at the time when the

application was field. Everything shall then be made public, for which purpose the proper notice shall be printed in the Diario del Gobierno.

28. As at the present time, and by virtue of the provisions of the Code of Commerce and other royal decisions, the board of commerce is now established in Habana, the said board shall continue to take care of the promotion of all the branches of public welfare in the island as was done before by the board which was called "board of government". In Porto Rico the board of commerce and promotion of public welfare is to be establised and organized according to the ordinance of February 17, 1832; and in the Philippine Islands the corporation which is to be established either under the provisions of the Code of Commerce and the ordinance of July 26, 1832, shall be competent to deal with all matters regarding the promotion of agriculture and industry in the archipelago.

29. The patentee or his assignee shall have the right prosecute judicially all of their property. The competent authorities to try these cases of infringement shall be the intendants of the provinces where the defendants reside, and the appeals shall have to be taken to the superior board for matters of contention and from the latter to the council.

30. (Modified.) Inventors who have obtained a privilege in these dominions or in Cuba, Porto Rico, or the Philippine Islands, shall have the right to use the same or put it into practice in any place whatever within my dominions, and shall have the right to sell or transfer it as provided in article 17, provided that they obtain from the council, within one year from the date of the patent, a permit to do so. After the expiration of the said year no one shall have the right to apply for a patent of introduction and put it into operation.

31. Upon sufficient proof of the infringement the guilty parties shall be condemned to the loss of all the machines, apparatuses, utensils, etc., which have been used, and to the payment of a fine of three times over and above the value of the patent, said value to be determined by experts. The amount to be paid by the infringer shall be given to the patentee.

32. (Modified.) Patents granted before the present date shall continue to be in force without change. Those which have been granted subsequent to the provisions of a subsequent laws shall be governed by those of the present ordinance.

Therefore I do hereby command, etc.

Done at the Palace this 30th day of July, 1833.

I, THE KING.

By command of the King, our Lord:

MATEO DE AGÜERO.

Form No. 1.

To the Intendant of the Province of..............................: (1).

I, N..............................., a resident of..............................., doing business as..............................., respectfully represent: That in order to secure proprietary rights on a machine (or instrument or apparatus, etc.) which I have invented, to be used for (such and such purposes), and doing as commanded by His Majesty, I come before you and submit, together with this application, a sealed package, upon which the following inscription has been affixed (copy the inscription here); and therefore I pray you to be pleased to cause the word "Presentado" to be stamped upon the package, provide me with a receipt thereof, and refer the whole matter to the superior directive board (either directly or through me) for such action as may be proper under the law.

Here the date and the signature of the applicant or of his attorney.

Form No. 2.

Most Excellent Sir: (2) I, N..............................., a resident of..................................., doing business as..............................., respectfully represent: That in order to secure proprietary rights on a machine (apparatus, etc.) which he invented to be used for (such and such purposes), he now comes and appears, and in compliance with the law enacted on the subject by His Majesty, requests to cause a patent to be issued in His Majesty, requests to cause a patent to be issued in His Majesty's name and in favor of your petitioner, granting him the corresponding privilege for the period of.................. years.

Date, signature, etc.

Form No. 3.

Application for letters patent of privilege filed by N.................. ...., a resident of..................................., requesting the intendant of.............................. to do this and that (here a copy of the prayers of the application).

Date, signature, etc

Here, at the foot of the above, the intendant shall write "Presentado" and affix his signature.

---

(1) To day: "Provincial Governor", that is if the applicant resides outside of the Province of Havana.

(2) To day: "Secretary of Agriculture, Industry and Commerce".

Form No. 4.

I, Don N.............................. (here the name and titles of the governor). (2)

Whereas, Don N.............................. (here the name, residence, etc., of the applicant) has stated to me, in his memorial of such a date, that in order to secure proprietary rights on machine (instrument, process, etc.) which he has invented to be used for such and such purposes (here the purposes as stated in the memorial), he desires that, as commanded by His Majesty, the proper letters patent of privilege be issued in his favor;

Therefore, in use of the powers which are vested in me, and in the name of the King, our Lord (whom God may keep), I do hereby grant to the said Don N.............................., by means of this patent, the exclusive privilege to use, manufacture, or sell the said invention (instrument, etc.) for a period of time to be counted from the date of this patent to the...................... of......................, A. D.............................., on which it shall terminate. And the said Don N.............................. shall have right to assign, or sell, or transfer, or convey by contract or last will the exclusive privilege which is hereby granted him. And in compliance with the commands of His Majesty, all persons are forbidden, under the penalties established by law, to interfere with said privilege. This patent shall have to be recorded at the office of the secretary of the intendant and at the office of the board of commerce and promotion of public welfare, when the required fees shall have to be paid, the patent to be null and of no effect if said fees are not paid.

Date, signature, seal, etc.

Civil order No. 196.

Headquarters Department of Cuba,

Habana, October 19, 1899.

The military governor of Cuba directs the publication of the following order:

I. The rules pertaining to the issuance of letters patent in the island of Cuba, as promulgated by royal decree of June 30, 1833, are modified so as to substitute one sole term of seventeen years instead of the three terms contemplated by said decree.

II. The Government fees as provided in said decree are abolished, and one uniform fee of $35 is substituted therefor.

Adna R. Chaffee,
Brigadier-General, Chief of Staff.

(2) To day: "Secretary of Agriculture, Industry and Commerce".

Announcement by the secretary of agriculture, industry, commerce, and public works.

The military governor of the island, at the suggestion of this department, has been pleased to order, on the 7th instant, that the benefits of order No. 196 be extended to all those who from the 1st of January of the present year until this date have succeeded in obtaining the concession of patents, but have failed to get the patent certificate within the time fixed by the royal ordinance of June 30, 1833.

This is published in the Gaceta de la Habana for general information.

Habana, November 12, 1899.

Adolfo Sáenz Yáñez,
Secretary.

Announcement by the secretary of agriculture, industry, commerce, and public works.

The honorable secretary of this department has been pleased to order that proper notice be given to all persons who are in possession of patents issued by the Spanish Government and admitted to be valid up to December 31, 1898, that in order to give them the protection to which they are entitled under article 13 of the treaty of peace between the United States and Spain, they must file in this department, with the least possible delay, the duplicates of the petitions, drawings, specifications, and models which should be in their possession, thus enabling the department to compare their patents with others from the United States of identical titles and subjects, the inscription of which in this island has been requested, and decide as may be proper and just.

This is published for general information.

Habana, November 16, 1899.

B. Pichardo,
Assistant Secretary.

Civil order No. 216, series of 1900.

Headquarters Department of Cuba,

Habana, May 26, 1900.

The military governor of Cuba, upon the recommendation of the secretary of agriculture, commerce, and industries, directs the publication of the following order:

I. Notice is hereby given to all persons in legal possession of letters patent registered in Madrid, Spain, and extended to the Island of Cuba, to exhibit the duplicates of models, plans, and specifications of their patents, or an authenticated copy of the same, together with a certificate that they are in force in Spain, in accordance with section 5 of the royal decree of May 14, 1880, within six months from the date of this order, in order to protect them from pending infringements.

II. American patents already forwarded for registration and those that may hereafter be forwarded will at once be entered in the special register in the office of the secretary of agriculture, commerce, and industries conditionally, reserving the decision in regard to the definite inscription or absolute rejection of such as are determined to be infringements in accordance with the proof obtained, within the period of six months, as provided in paragraph I of this order, upon the expiration of which period the inscription will be made in full, leaving to the parties concerned after that date the right of settling their differences before courts of justice.

J. B. Hickey,
Assistant Adjutant-General.

Civil order No. 497, series of 1900.

Headquarters Department of Cuba,

Habana, December 10, 1900.

The military governor of Cuba, upon the recommendation of the secretary of agriculture, commerce, and industries, directs the publication of the following order:

I. The requirements of order No. 216, series of 1900, from these headquarters, referring to American letter patent, are hereby extended to Cuban letters patent as well as to those granted by other nations; in consequence, letters patent forwarded for registration which may appear as infringing on Spainish patents shall be entered in full in the register of the department of agriculture, commerce, and industries if, within the period of six months granted by said order No. 216, the owners thereof have not exhibited the duplicates of models, plans, and specifications of same for the necessary examination and decision in case of said infringement.

II. The inscriptions in full of Cuban and foreign letters patent shall be made in every case as directed for American patents, leaving the right to the owners of Spanish patents to settle their differences before the court of justice.

J. B. Hickey,
Assistant Adjutant-General.

TRADE-MARK LAW.

ROYAL DECREE OF AUGUST 21, 1884.

PREAMBLE.

SIRE: Owning to the confusion and vagueness which for some time has been noticed in the important question of trade-marks in the provinces beyond the seas, the necessity for revision of the law on that subject is keenly felt. Public opinion is strongly in favor of having the tobacco manufacturing industry in Cuba and Porto Rico efficiently protected. It is urgent that an end should be put to the insecurity resulting from the present state of affairs in the tobacco industry, in order that this industry, constituting wealth of such importance on account of the special conditions of the island of Cuba, be properly attended to and developed. All of this was known, Sire, to one of my predecessors who, after duly considering the suggestion made by certain manufacturers and the opinions of the proper advisory boards of the island, framed a bill which was introduced in the Cortes in the session of 1882-83. Unfortunately the bill, although recommended by the respective committee and discussed and passed in the Chamber of Deputies, failed to secure consideration by the Senate owing to the fact of its adjournment. It might, perhaps, have been better to introduce again the same bill and proclaim it when passed; but the conditions now existing in Cuba are such that no delay can be countenanced if the great interests connected with the tobacco industry are to saved from the ruin which also threatens industries of no less importance in the island. Fortunately for the undersigned minister, the law authorized him to recommend a measure which shall put an end to those evils. The law of July 25 of the present year granted him, among other things, the power to adopt measures tending to protect in an efficient manner the tobacco industry in the two Antilles, and the minister who has now the honor to address Your Majesty considers that the greatest protection which may be given in this matter consists in securing for those who employ their capital and labor in the very important industry of the manufacture of tobacco the perfect and unquestionable ownership of their products and trade-marks.

Founded upon this business, and duly complying at the same

time with the provisions of article 11 of the law above-mentioned of July 25 último, the colonial minister has the high honor of submitting to the approval of Your Majesty the following draft of a decree.

Sire:

To the royal feet of Your Majesty.

MANUEL AGUIRRE DE TEJADA.

ROYAL DECREE.

Taking into consideration the reasons set forth by the colonial minister and the opinion of the council of ministers, I have seen fit to decree the following:

TITLE I.

General provisions.

ARTICLE 1. The following shall be considered trade-mark and marks of commerce and agriculture:

The names of the manufacturers, merchants, agriculturists, or companies formed by the same, the names of business houses, emblems, coats of arms, engravings, vignettes, marks, stamps, seals, stamps in relief, letters, numbers, envelopes, coverings, wrappings, or any sign of whatever class and form used by the merchant, agriculturist, or company to distinguish their products or merchandise and secure them in order that the public may know and distinguish them from others of the same nature.

ART. 2. The drawing or designs destined to be stamped on fabrics or on paper patterns to be used for decoration, models for jewerly, cabinet making, sculpture, and in general all industrial drawing or models shall be comprised in this class and enjoy the benefits of this decree.

ART. 3. Sign or other material or external designations by means of which a merchant distinguishes his own establishment from others of the same kind are not objects of this decree.

ART. 4. All manufacturers, merchants, agriculturists, or business men of any other class who individually or collectively may wish to use the same mark to distinguish the products of their own production, etc., from all others of the same nature, and those who should wish to retain the ownership under the provisions of the present decree.

Those who should fail to provide themselves with the said certificate shall have no right to use any mark to distinguish the products of their industry or prevent other parties from using their stamps, industrial drawing, or models.

ART. 5. Manufacturers, merchants, agriculturists, or business men of any kind shall be free to adopt for the products of

their factory, commerce, or agricultural industry, the trade-marks which they may deem advisable, excepting the following:

1. The national coat of arms and the insignia and decorations of Spain, unless upon competent authority to that effect.

2. The coats of arms, insignia, mottoes, etc., of foreign states or nations without the express consent of the respective governments.

3. The denominations generally used in trade to distinguish the class of merchandise.

4. Any drawing or representation offending public morals, and caricatures tending to ridicule ideas, persons, or objects worthy of consideration.

5. The marks already used by someone else under the authority of the proper certificate as long as the said certificate has not become void according to the provisions of the present decree.

6. The marks which on account of their resemblance to other marks already granted may lead to confusion or error.

7. Marks relating to any kind of religions worship, if it appears that the mark offends even unintentionally the said worship.

8. The portraits of living persons unless with their permission, and the portraits of dead persons if their relatives within the fourth civil degree do not make opposition.

Art. 6. The use of trade-marks is only obligatory for articles of gold and silver, chemical and pharmaceutical products, and any other product or article to be determined by special rules.

TITLE II.

Ownership of trade-marks and industrial drawings and models.

Art. 7. No one shall have the right to enforce the ownership of trade-marks or industrial drawing or models if he is not provided with the proper certificate and shows that he has complied with the provisions of the present decree.

Art. 8. When two or more persons apply for the same mark the right to use it shall belong to the one who first filed the application according to the day and hour on which it appears that it was filed.

Art. 9. No one shall have the right to request or acquire more than one mark for the same industry or the same class of products.

Art. 10. Spanish manufacturers, merchants, agriculturists, or business men or companies composed of Spaniards shall be the only ones entitled to obtain a certificate of ownership of trade-marks or industrial drawings or models.

Foreigners owning in the ultramarine provinces industrial establishments shall enjoy for their products the benefits of this decree if they comply with its provisions.

Art. 11. Foreigners residing outside of Spain shall have the right granted to them by the treaties concluded with their respective nations, and if there is no treaty a strict reciprocity shall be observed.

TITLE III.

Legal effects of the certificates of ownership of trade-marks and industrial drawings or models.

Art. 12. (Modified.) Those who, in conformity with the provisions of this decree, should obtain a certificate of ownership of trade-marks or industrial drawings or models shall have power.

1. To criminally prosecute before the courts, subject to the provisions of the penal code and of the present decree, those who should use their marks, industrial drawings, or models counterfeited or imitated in such a way as to cause them to be taken as genuine; those who should use marks containing indications capable of deceiving the purchaser about the nature of the product; those who, without competent authority, should use genuine trade-marks or industrial drawings or models; and, lastly, those who, without counterfeiting the trade-mark, detach it from some article and affix it to another. *(See Order No. 512, 1900.)*

2. To bring civil action before the courts of justice to recover damages against those who have counterfeited or imitated the trade-mark, industrial drawing, or model.

3. To sue for damages the merchant who takes away from the article without the express consent of the owner the trade-mark or distinctive sign affixed by him; but nothing shall prevent any person from adding to the trade-mark another mark or sign of his own or of his establishment.

4. To oppose the granting of a certificate of ownership of trade-mark, industrial drawings, or models when requested, if it prove to be equal to his own or so similar to it as to cause the purchaser to be deceived.

Art. 13.—The granting a certificate of ownership of trade-marks, drawings, or models shall be always understood without prejudice to the right of third parties.

Art. 14. Foreign articles with Spanish marks are forbidden, and they shall be confiscated upon their arrival at the custom-houses of Spain. This provision shall also apply to cases in which the marks are completely new, counterfeited, or simply imitated. The right of the owner of a trade-mark to prosecute civilly and criminally the counterfeiter or imitator of his trade-mark shall be always preserved.

Art. 15. The property protected by the certificates of trade-marks, industrial drawings, or models shall be considered for the purposes of transfer or conveyance and for all other

purposes of law exactly on the same footing as all personal property.

Criminal actions in this matter shall be barred by limitation in the manner and form established by the penal code.

Art. 16. For the better protection of the assignees of trade-marks, industrial drawings, and models, information shall be given to the governor-general of each island by the respective provincial governors of every transfer, whether by contract or by descent of the trade-mark, drawing, or model. A certified copy of the deed of transfer or of the provision of the will by which it was conveyed shall be filed within the period of three months, to be counted from the date of the transfer, and the deeds shall be recorded in the Royal Economical Society.

TITLE IV.

Extinction of the right of ownership of trade-marks.

Art. 17. The certificates of ownership shall become extinct and terminated at the expiration of firteen years, to be counted from the date of their concession; but they may be renewed by exactly the same process as was followed for their acquisition.

Art. 18. The certificate shall also become extinct—

1. By the dissolution or extinction of the corporation to which they belong.
2. By final decision of a court of competent jurisdiction, though in this case the extinction refers only to the party against which the decision was given.
3. Upon petition of the owner.
4. When the object of the trade-mark has not been put into operation in the Spanish dominious within the time established by this decree.
5. When the owner has failed to exercise for one year and one day the industry or business to be protected by the trade-mark, unless he proves that the suspension was due to superior force.
6. By the failure to comply with all the other requisites established by this decree.

Art. 19. Applications for a certificate of ownership shall be dismissed if the formalities required by this decree are not duly observed within the thirty days subsequent to the date on which they were filed, if the failure depends upon causes imputable to the applicant.

Art. 20. The declaration that a trade-mark is extinguished under the provisions of article 18, Nos. 1, 3, 4, and 6, corresponds to the colonial secretary in case that the mark was granted for the colonial possessions, but notice to the director of the respective economical society is to be previously given. Against the decision of the colonial secretary a claim can be presented within

twenty days before the section of the council of state which is in charge of suits against the Government.

When the extension of the trademark is founded upon failure to work it for one year and one day, the declaration of the fact corresponds to the courts of justice upon motion of a legitimate party.

Corporations which by virtue of htis decree may be owners of trade-marks may apply at any time for the declaration of extinction upon proper proof being filed for this purpose. Questions arising in these cases in regard to the ownership or possession of the trade-mark shall be decided by the courts of justice to which the executive authority shall send the record, giving notice thereof to the respective parties.

TITLE V.

Formalities for issuing certificates.

Art. 21. The ownership of trade-marks recognized by this decree shall be acquired by the certificate herein provided for and the compliance with all other provisions of the present decree.

Art. 22. In order that the manufacturers may enforce the resposibility incurred by the infringers of their privileges secured by a trade-mark, they shall previously request the governors of their respective Provinces to issue in their favor the corresponding certificate. The application shall be accompanied by a statement showing the class of mark adopted, the ciphers, letters, and signs of which the mark consists, the articles upon which it is to be stamped or affixed, and the name of the owner. A duplicate drawing exactly representing the mark shall also accompany the application. The same application shall have to be made when the desired certificate refers to the ownership of an industrial drawing or model.

Art. 23. When the manufacturers desire to observe secrecy as to the methods employed in the stamping of the mark or industrial drawing, they shall place a description of the method and process in a sealed envelope, which shall not be opened unless in case of litigation.

Art. 24. The provincial governors shall keep a register, in which they shall enter—

1. The day and hour on which the application is filed.
2. The name of the interested party or his attorney.
3. The profession, domicile, or business of the party claiming the ownership, and the class of articles, merchandise, etc., to which the mark or industrial drawing or model is to be affixed.
4. A particular description of the trade-mark, industrial drawing, or model to be covered by the certificate of ownership, this description to be accompanied by one of the drawings which

the applicant has to file under the provisions of article 22, shall be affixed.

These entries shall be numbered in regular order and a duplicate copy shall be made of each one.

ART. 25. Each application shall be kept with all other papers relating to the same subject, in order to form a complete record of the case.

ART. 26. The provincial governors shall give to the applicants a certified copy of the entry made in the register under article 24, showing the date of the filing of the application; and within six days and under their responsibility they shall forward to the governor-general the application and accompanying documents, one of the copies to which article 24 refers and the duplicate of the drawing which, according to article 22, the applicant must present.

ART. 27. Upon the advice of the Royal Economical Society, which in its turn shall ask the municipal council of the city of Habana for an opinion, in matters relating to tobacco, cigars, cigarettes, and matches, upon the question whether the trade-mark, industrial drawing or model has or has not been previously used or whether it belongs to a third party, the manufacturer shall be given a certificate showing that he has filed and registered his trade-mark, industrial drawing, or model, the form and circumstances of the mark to be indicated with due precision and clearness.

ART. 28. (Modified.) The applicant shall pay for the issue of the patent, under penalty of extinction of the privilege, $12.50 in the proper stamped paper, the stub of which shall be added to the record. The certificate shall be signed by the governor-general and recorded in the register to be kept for that purpose in the division of industry and commerce in the office of the general secretary. *(See Order No. 18, 1901.)*

ART. 29. The copy of the drawing which, according to article 26, the provincial governors have to forward to the governor-general in order that the certificate may be issued to the interested parties, shall be kept in the archives of the Royal Economical Society. A list of all the titles of certificates shall be published every three months in the Gaceta, and a general list of the same shall be published at the end of the year. In case of litigation the original drawing or the certified copy thereof, to which article 26 refers, shall be accepted before the competent court.

ART. 30. As the registration of foreign marks is to be regulated by international conventions concluded to that effect with the respective Governments, all the applications concluded to that effect with the respective Governments, all the applications filed for that purpose shall be referred for the proper decision to the Government of His Majesty.

ART. 31. There shall a special register kept, with all the formalities established in article 24, for the registration of marks

belonging to foreigners not residents of the Spanish dominious, and the entries made in that register shall set forth the name of the country where the industrial, commercial, or agricultural establishment of the owner of the mark, drawing, or model is situated, and also the diplomatic convention by which reciprocity in this matter has been established.

Art. 32. The manufacturers, business men, merchants, or agriculturalists who, residing in the Spanish peninsula or in the islands adjacent thereto, should like to secure in the transmarine provinces the ownership of the marks which distinguish their trade-marks, drawings, or models, shall, if their trade-marks are authorized and recognized and if they themselves have been provided with the proper certificates of ownership issued in accordance with the laws regulating this matter, apply to the colonial secretary, stating their wishes and appending to their application an authentic copy of their title papers and duplicate drawings, representing the mark, drawing, or model belonging to them.

A copy of these papers shall be sent by the colonial secretary to the governor-general of the island where the ownership of the mark, drawing, or industrial model is to be guaranteed in order that the rights of the interested parties shall be respected and protected according to the provisions of the present royal decree. They shall also have the right to apply directly or through their attorney to the governors-general of the provinces in which they desire the ownership of their marks, drawings, or model to be secured.

Art. 33. The governors-general of the colonial possessions shall enter in a special register, in strict chronological order, both the applications filed before him directly by interested parties residing in Spain, the adjacent islands, or other colonial possessions and those which may be forwarded to them by the colonial secretary. In all cases they will give to the interested parties, should they so desire, the proper certificate of receipt, and they shall publish the concession in the Gaceta of the capital, as provided by article 29.

Art. 34. The ownership of the marks, drawings, and industrial models granted by the secretary of fomento shall become extinct in the colonial possessions on the same date on which the Conservatory of Arts published the extinction thereof in the Gaceta of Madrid.

Art. 35. All persons domiciled in the colonial possessions who have obtained certificates of ownership for their marks, industrial drawings, or models in conformity with this decree, shall cause this right to recognized in all the Spanish dominions. For that purpose they shall file a petition addressed to the governor-general setting forth their desire in this respect, and the governor-general shall refer the application with his report and a copy of the certificate granted, as well as the drawings representing the mark, drawing, or industrial model, to the colonial

secretary, who, according to the circumstances of the case, shall either refer the matter to the secretary of fomento or to the governors-general of the other possessions.

Art. 36. (Modified.) In issuing the certificates of ownership of trade-marks the following shall be observed:

1. That merchants asking for certificates referring to one and the same identical mark, although applied to different objects; shall be furnished with a single certificate only, which shall set forth the different applications the trade-mark may have.

2. That manufacturers who desire to use different marks (although somewhat similar) to be applied to the same article for the purpose of distinguishing their respective qualities or for any other reason shall be granted a certificate for each change or variation made in the mark expressing the special use of each one, and they shall be required to pay the fees established in article 28 as many times as certificates are issued. *(See Order No. 511, 1900.)*

3. That manufacturers requesting the use of trade-marks for themselves or for their sons or partners, in case they have established themselves abroad, shall, if all the marks, are actually in use, be given as many certificates as there are marks; but the said certificates shall contain the name of the person in whose favor the certificate is issued, so that in case his father or partner retires from business the name of the owner may be known. The fees established by this decree shall be as set forth in the article immediately preceding for each one of the certificates of issue.

TITLE VI.

The publication of trade-marks, industrial drawings, or models and descriptions, drawings, or facsimiles of the same.

Art. 37. The secretary of the governor-general shall cause, during the second half of the months of January, April, June, and October, a list of all the certificates of trade-marks, industrial drawings, or models granted during the previous quarter to be published in the official Gaceta. This publication shall clearly express the object of the trade-mark.

The provincial governors shall order, as soon as the said list appear in the Gaceta, the same to be repuinted in the official bulletins or newspapers of the locality; and if there is none, they shall be made public by announcements or bills displayed in public places.

Art. 38. The descriptions and drawings, and models shall be exhibited and at the disposal of the public in the offices of the secretaries of the Royal Economical societies during the hours that the presidents of the same may designate.

TITLE VII.

Penal provisions.

Art. 39. The following shall be punished by executive order with a fine of from $15 to $45, without prejudice to the civil and criminal actions which may arise from their acts:

1. Those who should use a trade-mark, industrial drawing, or model without having obtained the corresponding certificate of ownership.
2. Those who, although legitimate owners of a trade-mark, should apply it to articles different from those for which it was granted.
3. Those who should detach from an article of merchandise the trade-mark of the producer or owner without his express consent.
4. Those who should use a mark after the lapse of ninety days subsequent to the publication of the present decree without having complied with the provisions of the same in its transitory articles.
5. Those who should use a trade-mark transferred to them without having proved and entered the transfer within a period of ninety days.

Failure to pay these fines shall subject the delinquent party to imprisonment at the rate of one day for each dollar of the fine.

Art. 40. The following shall be punished with a fine of from $45 to $135 and to imprisonnment as established above in case of failure to pay the fine:

1. Those who should commit a second offense, this fact to be established by proof that they were punished for the same offense during the five preceding years.
2. Those who should use a trade-mark forbidden by law.

Art. 41. The provisions of article 228 of the Penal Code in force in Cuba and Porto Rico shall be applicable to those who should use counterfeited marks imitating in such way the genuine ones that the consumer may be led into error or confusion.

Art. 42. Those who should change wholly or in part their own trade-marks, industrial drawings, or models without requesting and obtaining due authority to do so shall forfeit their ownership of a mark.

Art. 43. The action to denounce the violations of this decree shall be public.

TITLE VIII.

Competent jurisdiction in matters of trade-marks.

Art. 44. The service relating to the ownership of trade-marks shall be in charge of the civil governors of the transmarine

provinces, under the dependency of the respective governors-general.

It shall be the duty of the civil governors—

1. To keep a register of trade-marks, drawings, etc.

2. To take cognizance of all cases of application for a trade-mark, and matters incident thereto, and submit them with their report to the governor-general.

3. To enforce the decisions of the superior authority.

4. To reprint in the official bulletins or in the newspapers of their respective localities, and if there is no bulletin or newspaper, to give publicity by means of announcements or bills, to be posted where they may be seen by all, to the lists of certifiates of ownership of trade-marks granted by the Government during the preceding quarter, as soon as said list appears in the Gaceta.

It shall be the duty of governors-general—

1. To decide all cases of applications for trade-marks and the matters incidental thereto, including those which under the Penal Code give rise to a criminal action.

2. To issue the certificates of ownership of the trade-marks.

3. To inspect the service and registration of trade-marks.

4. To decide when and in what cases the penalties established by articles 39 and 40 are to be imposed, and communicate their decisions to the governor of the province, in order that he may enforce them, and give the proof thereof by forwarding, within the next fifteen days, the stubs or portions of the stamped papers with which the fines were paid.

5. To see that the present decree be faithfully complied with.

6. To recommend to the colonial secretary the measures of general character which may be useful to take for the better execution of this decree.

It shall be the duty of the Colonial Secretary—

1. To decide, on appeal, all cases of trade-marks taken to him.

2. To decide finally and without recourse all claims against the governors-general arising out of fines imposed by them, provided that the complaint is made within sixty days from the date of the imposition of the fine. This period of sixty days shall not admit of extension.

3. To make and promulgate proper rules for the execution of this decree, and take all other measures of general character which may be deemed necessary.

The division of the council of state vested with the power to act as a tribunal in cases to which the Government is a party shall take cognizance of the claims filed against the colonial department under the provisions of Title IV of the present decree.

Art. 45. Questions in regard to the ownership and possession of trade-marks shall fall under the jurisdiction of the or-

dinary courts of justice, and the action of the executive authorities shall be confined to the exhibition of the drawing of the trade-mark and to the recognition, in due time, of the rights of ownership of the party in whose favor the decision of the court has been rendered. The trade-mark shall not become extinct by the action of time during the litigation.

TITLE IX.

Transitory provisions.

Art. 46. Manufacturers, merchants, agriculturists, or the companies formed by them, who may have been using a trade-mark without first securing the certificate of ownership, shall have to ask for it within ninety days, to be counted from the date of the present decree, and to abide, furthermore, by the provisions of the same.

Art. 47. The registration of the trade-marks made in strict compliance with the provisions of the decree of March 8, 1880, and of the royal order and regulations of March 31, 1882, shall be valid for the effects of article 12 of the present decree.

Notwithstanding this, and in order to secure uniformity for the registration of trade-marks, the interested parties shall have to come again within one year—a period which shall not be extended—and apply for a new registration in the manner and form established by article 11 of the aforesaid regulations of March 31, 1882.

Art. 48. The failure on the part of any person or company referred to in the two preceding articles to apply for the certificate of registration as therein directed shall be construed as a waiver of renouncement of the right to do so, and the ownership of the trade-mark shall be granted to whomever may come and ask for it.

Art. 49. In order to secure that the collection of trade-marks, drawings, etc., to be kept in the royal economical societies be as complete as desired, all merchants, manufacturers, agriculturists, business men, etc., who are in lawful possession of a trade-mark shall have to forward to the respective society within the period of ninety days two copies of their respective marks. The failure to do so shall render them liable to the fine established by article 39.

Art. 50. The Government shall publish such rules as may be necessary fort he execution of this royal decree.

Art. 51. All previous laws and regulations which may be in opposition tot he present royal decree are hereby repealed.

Art. 52. The Government shall endeavor to secure the recognition by foreign governments of the ownership of the Cuban trade-marks, either by including it in the commercial trea-

ties which may be concluded by it or by special conventions to that effect.

ART. 53. The Government shall report to the Cortes the promulgation of this royal decree.

Done at El Ferrol on the 21st day of August, 1884.

ALFONSO.

By the King:

MANUEL AGUIRRE DE TEJADA,

Colonial Secretary.

Civil order No. 511.

HEADQUARTERS DEPARTMENT OF CUBA,

Habana, December 18, 1900.

The military governor of Cuba, upon the recommendation of the secretary of agriculture, commerce, and industries, directs the publication of the following order:

I. Paragraph 2, article 36, of the royal decree of the 21st of August, 1884, referring to concession and use of trade-marks in the island of Cuba, is hereby annulled.

II. In place and stead of said paragraph, the following is hereby declared to be in force from and after the date of the publication of this order:

Manufacturers, merchants, agriculturists, and industrials applying for registration of the same marks having distinguishing minor details, with the object of pointing out the various classes and grades of one product, or for any other motive, shall be furnished with a certificate of registration for each variation of the mark, stating their special use, and charging them the corresponding fees ($12.50 United States currency) for each certificate issued.

H. L. SCOTT, *Adjutant-General.*

Civil order No. 512.

HEADQUARTERS DEPARTMENT OF CUBA,

Habana, December 19, 1900.

The military governor of Cuba, upon the recommendation of the secretary of justice, directs the publication of the following order:

I. Paragraph 1, article 12, of the royal decree of August 21, 1884, is hereby amended by adding at the end thereof the following:

"Those who should buy or sell receptacles stamped in a permanent manner with a trade-mark, which is registered in the name of another person, except when the sale is made to the latter person or his authorized agent; and those who should use such receptacles, and fill them purpose of sale with articles of the same or similar nature. In such cases the receptacles shall be seized, and the infringer shall forfeit them to the benefit of the owner of the trade-mark".

II. Article 287 of the Penal Code is hereby amended by adding to the end thereof the following:

"The same penalty shall be incurred by those who buy or sell receptacles stamped in a permanent manner with a trade-mark which is registered in the name of another person, or who use such receptacles, placing therein for sale the same or similar products as those for which said receptacles are used by the owner of the trade-mark. In such cases the receptacles shall be seized, which the infringer shall forfeit to the owner of the trade-mark".

III. This order shall take effect January 1, 1901.

H. L. Scott, *Adjutant-General.*

Translation of the Penal Code in force in Cuba and Porto Rico.

Art. 287. The counterfeiting of seals, amrks, tickets, or countersigns which industrial or commercial establishments make use of shall be punished with imprisonment at hard labor *(presidio correccional)* in its minimum and medium degrees.

Civil order No. 18.

Headquarters Department of Cuba,

Habana, January 17, 1901.

The military governor of Cuba, upon the recommendation of the secretary of agriculture, commerce, and industries, directs the publication of the following order:

I. Article 28, of the royal decree of August 21, 1884, referring to concession and use of trade-marks in this island, is hereby amended to read as follows:

"Art. 28. The petitioner shall pay for fees, on the issuance of the title of ownership, $12.50 United States currency.

Said payment shall be made at the proper office of finance within a term of thirty days from the date of the notification of the concession of the trade-mark, design, or industrial model to the party concerned, under the penalty of forfeiture, presenting at the department of agriculture, commerce, and industries the documents attesting such payment, so that said department may issue the title mentioned, which shall be entered on the register opened for this purpose at the bureau of commerce and industries of said department''.

II. A term of forty-five days from the date of publication of this order is hereby granted to those who having obtained in Cuba concessions of trade-marks, designs, or industrial models are not in possession of the corresponding title of ownership to apply for them at he department of agriculture, commerce, and industries, and pay thereon, upon delivery, the proper fees, as prescribed by regulations, under the penalty of forfeiture. Those using trade-marks, designs, or industrial models without the corresponding title of ownership will pay the which they may have incurred, in accordance with the provisions of Paragraph I, article 39, of the royal decree of August 21, 1884.

H. L. Scott, *Adjutant-General.*

Civil order No. 105.

Headquarters Department of Cuba,

Habana, April 19, 1901.

The military governor of Cuba, upon the recommendation of the secretary of agriculture, commerce, and industries, directs the publication of the following order:

Article 10 of the royal decree of August 21, 1884, governing the concession and use of trade-marks in this island is hereby amended to read as follows:

Art. 10. The certificate of ownership of any mark, design, or industrial pattern can only be obtained, for the purposes of this decree, by manufacturers, merchants, agriculturists, or by persons engaged in any other industry, whether they be Cubans of foreigners established in Cuba, and also by companies composed of any of such persons''.

J. B. Hickey,

Assistant Adjutant-General.

Civil order No. 160.

HEADQUARTERS DEPARTMENT OF CUBA,

Habana, June 13, 1901.

Under instructions from the secretary of war, the military governor of Cuba directs the publication of the following order:

1. The rights of property in patents, copyrights, and trade-marks duly acquired in Cuba, the Isle of Pines, and the island of Guam pursuant to the provisions of Spanish law and existing in one or all of said islands on April 11, 1899, shall continue unimpaired for the period for which they were granted, and the owners thereof shall be protected and their rights therein maintained: *Provided,* That the original or a duly certified copy of the patent or of the certificate of registration of the trade-mark or copyright is filed in the office of the governor of the island wherein such protection is desired.

The certificates of registration of trade-marks issued prior to April 11, 1899, by a Spanish provincial registry or the national registry of Spain, at Madrid, or the international registry at the bureau of the union for the protection of industrial property, at Berne, Switzerland, shall receive such recognition and credence as were accorded them in said islands under Spanish sovereignty; and an original certificate or duly certified copy thereof shall be received and filed in the office of the governor of the island for all purposes connected with this order without further or other certification.

2. The rights of property in patents, including design patents granted by the United States, and in trade-marks, prints. and labels duly registered in the United States Patent Office and in copyrights duly registered in the office of the Librarian of Congress shall be maintained and protected by the government of civil affairs in the islands above named: *Provided,* That aduly certified copy of the patent or of the certificate of registration of the copyright, trade-mark, print, or label is filed in the office of the governor of the island wherein such protection is desired.

3. An infringement of the rights protected by compliance with the provisions of this order shall subject the person, firm, association, or corporation guilty of such of such infringement to the civil and penal liabilities created and imposed by such of the laws of Spain relating to said matters as remain in force in said islands.

4. Such provisions of existing orders as are in conflict with this order are hereby revoked.

EDWARD CARPENTER,

First Lieutenant, Artillery Corps, Aid-de-Camp.

PROVISIONS RESPECTING PATENTS AND TRADE-MARKS.

Circular No. 12.

DIVISION OF CUSTOMS AND INSULAR AFFAIRS, WAR DEPARTMENT,

Washington, April 11, 1899.

The following is published for the information and guidance of all concerned:

In territory subject to military government by the military forces of the United States owners of patents, including design patents, which have been issued or which may hereafter be issued, and owners of trade-marks, prints, and labels duly registered in the United States Patent Office under the laws of the United States relating to the grant of patents and to the registration of trade-marks, prints, and labels shall receive the protection accorded them in the United States under said laws; and an infringement of the right secured by lawful issue of a patent or by registration of a trade-mark, print, or label shall subject the person or party guilty of such infringement to the liabilities created and imposed by the laws of the United States relating to said matters: *Provided,* That a duly certified copy of the patent or of the certificate of registration of the trade-mark, print, or label shall be filed in the office of the governor-general of the island wherein such protection it desired: *And provided further,* That the rights of property in patents and trade-marks secured in the islands of Cuba, Porto Rico, the Philippines, and other ceded territory to persons under the Spanish laws shall be respected in said territory the same as if such laws were in full force and effect.

G. D. MEIKLEJOHN,
Acting Secretary of War.

Circular No. 21.

DIVISION OF CUSTOMS AND INSULAR AFFAIRS, WAR DEPARTMENT,

Washington, D. C., June 1, 1899.

The following is published for the information and guidance of all concerned:

Parties who desire protection in territory under government of the military forces of the United States for patents, trade-marks, prints, or labels, as provided in circular No. 12, Division of Customs and Insular Affairs, War Department, should forward a certified copy of the patent or of the certificate

of registration of the trade-mark, print, or label, together with a letter of transmittal, to the governor-general, requesting that such copy be filed in his office for reference.

Upon the receipt of such certified copy the governor-general will issue his formal receipt therefor and forward it to the party filing the same.

A fee of $1 will be charged for filing such copy, and should be inclosed with the letter of transmittal to the governor-general.

The requirements for filing under the provisions of circular No. 12, above referred to, apply only to patents duly issued and to trade-marks, prints, or labels duly registered in the United States Patent Office, under the laws of the United States. The only certification required is that issued by the Commissioner of Patents. Communications should be addressed to the governor-general of Cuba, Habana, Cuba, or governor-general of Porto Rico, San Juan, P. R., or governor-general of the Philippine Islands, Manila, P. I.

G. D. Meiklejohn,

Acting Secretary of War.

Decree of the Cuban Government on American patents.

(Gaceta de la Habana of June 23, 1902.)

Department of Agriculture, Commerce, and Industries,

Habana, June 21, 1902.

The military government of the United States having ended, by virtue of which, according to the express text thereof, circulars Nos. 12 and 21, of April 11 and June 1, 1899, respectively, of the Division of Customs and Insular Affairs of the War Department, Washington, relative to the registration of American brands and patents, are without value or effect, inasmuch as said circulars were issued for the territories subject to military government by the military forces of the United States, I have resolved that patents and brands of all kinds, prints, labels, and trade-marks registered in the Patent Office of the United States, the deposit of which, for their protection in this island, is requested in the future, shall, from this day on, be registered in the Department under my charge, if same is proper, through the medium of the same procedure followed for the registration of those of other countries and payment of $35 currency for patents and $12.50 currency for brands, prints, etc., or, that is, the same fees paid for all others, domestic and

foreign, instead of $1 currency, fixed by the said circular No. 21, with respect to those of the United States.

This is published in Gaceta de la Habana for general information.

EMILIO TERRY,

Secretary of Agriculture, Commerce and Industries.

REGISTRATION OF PATENTS.

Instructions regarding the procedure to be follcwed for the deposit in Cuba of trade-marks and patents granted abroad, as follows:

For the deposit and resulting protection in this Republic of any foreign patent, the party interested shall apply therefor to the department of agriculture, industry, and commerce of the said Republic, personally or through an attorney, and deliver a certified copy of his inscription in the country of origin, with the respective explanatory memorial. The signature of the commissioner of patents or of the head of the office in the country of origin by whom the said copy is attested shall be authenticated in the form prescribed by decree No. 48, dated April 17, 1903, of the President of this Republic, in order to be valid at law. These documents shall be accompanied by a translation of the same into the Spanish language, made or subscribed by any one of the notaries public of the Republic authorized to that effect, or by its diplomatic or consular officer residing at the place whence the said documents come. These documents, as well as the plans of the patent, shall be submitted in duplicate; the second copy of the translation may be signed by the party interested. If the patentee wishes deposit of his patent in this Republic through a third party, he shall forward at the same time the corresponding power of attorney issued in favor of the person that is to represent him. In order to have legal value, the power of attorney shall also be authenticated in the form above indicated. After the acceptance of the deposit in this Republic, if it takes place, notice of such acceptance shall be given to the applicant (patentee or attorney), so that he may remit to the bureaus of revenues and taxes of the fiscal zone of Havana the dues amounting to $35 in United States currency, and upon presentation in the department of agriculture, industry, and commerce of the receipt that shall be delivered by the aforesaid treasury bureau, there shall immediately be issued a certificate of deposit of the patent, dealt with in the name of the patentee.

In the case of Marks of all kinds, industrial designs, etc., the procedure will be practically the same as for the deposit of patents. The only difference is that the amount of dues in such

cases is reduced to $12.50 in United States currency, and that after the deposit shall have been accepted, and before the certificate of the said deposit shall be issued, the applicant shall submit five additional copies of the corresponding diagram of the mark or industrial design. In order to expedite such matters in the Republic of Cuba, it is recommended, for convenience sake, that some person be appointed here (at Havana) with sufficient powers to attend to them in this city (Havana).

The authentication of patent documents, of United States and other countries, which it is desired to deposit in the Republic of Cuba, for the purpose of protection, is required only for one of the two copies that must be presented for deposit, the second copy being a mere transcript of the first and signed by the applicant or his attorney; the certification by the proper public officer of the translations into the Spanish language of one of the copies that are to accompany the originals in the for, eign language will also be sufficient. For marks, industrial designs, etc., the same procedure must be followed—that is, the five additional copies of the corresponding diagrams, as they have been registered in the patent office of the country of origin must be delivered after the granting of the deposit.

(Havana, May 27th, 1903.)

INDICE

PATENTES DE INVENCION

JURISPRUDENCIA SOBRE PATENTES DE INVENCION

Contencioso-Administrativa.

Civil.

Penal.

Formulario.

MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO, NOMBRES Y TITULOS INDUSTRIALES

JURISPRUDENCIA SOBRE MARCAS DE FABRICA, DE COMERCIO.

NOMBRES Y TITULOS INDUSTRIALES

Contencioso-Administrativa.

CIVIL.

PENAL.

FORMULARIO.

PATENTES Y MARCAS EXTRANJERAS

TRATADO DE PAZ ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS Y ESPANA,
DE 10 DE DICIEMBRE DE 1898.

PATENTES Y MARCAS AMERICANAS.

FORMULARIO.

Relaciones existentes
entre la Ley de Patentes de Invención y la de Marcas de Fabrica,
Dibujos Industriales, etc.

Relaciones existentes
entre la Ley de Propiedad Intelectual y la de Marcas Industriales.

TITULOS INDUSTRIALES

LEGISLACION INTERNACIONAL PARA LA GARANTIA Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Convenios y Tratados.

PROPIEDAD INTELECTUAL

PATENT AND TRADE-MARK REGULATIONS. COPYRIGHTS


INFORMATION
CONSERVATION, INC